

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
ESCUELA DE POSTGRADO**



**PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DEL PERÚ**

**“Reformulando la prohibición de orden público: El orden público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que limite la interpretación de esta prohibición”**

**Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual  
y de la Competencia**

**AUTOR**

**Christian Alfredo Kuyeng Ruiz**

**ASESOR**

**Juan Pablo Schiantarelli González**

**JURADO**

**Javier Mihail Pazos Hayashida**

**Moisés Arturo Rejanovinschi Talledo**

**Lima – Perú  
2017**



## Resumen

La Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene una lista de prohibiciones para el registro de marcas, dicha lista es dividida por los doctrinarios como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

El artículo 135 p) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos, como marcas, que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Desde la perspectiva doctrinaria, los cuatro conceptos mencionados son perfectamente claros y distinguibles unos de otros, el problema surge en la práctica, donde tales conceptos se entremezclan y se alejan de esa claridad aparente, afirmación que se encuentra demostrada mediante la jurisprudencia de los países que tienen un artículo similar al objeto de esta investigación. Ante esta problemática, el Dr. Lobato sugiere la modificación de la prohibición a un concepto unificado, el concepto de orden público constitucional, aterrizando dicho concepto a supuestos particulares.

Nuestra propuesta parte de la premisa de orden público constitucional, pero se diferencia en que añade los supuestos de engaño al consumidor, afectación a derechos de la personalidad, prohibición del registro de obras en dominio público y el uso de nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

La mencionada propuesta sistematiza el esquema de prohibiciones y elimina el plazo prescriptorio de las prohibiciones relativas incluidas en la misma, permitiendo, de esta manera, dotar de un contenido más práctico a la prohibición.

## Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo constante y fe en mí.

A mis amigos, que han significado un importante soporte en mi vida.

A los profesores de la maestría, en especial a mi asesor, por los grandes aportes académicos y, sobre todo, por brindarse íntegros en esta bella labor de la docencia.



## Índice

### Introducción

### **Capítulo I: Marco teórico de la prohibición absoluta del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486**

1	Marco teórico de la prohibición .....	10
1.1	Enfoque histórico de la regulación .....	10
1.2	Enfoque conceptual de la prohibición del artículo 135 inciso p) .....	13
1.2.1	Ley .....	13
1.2.2	La moral .....	14
1.2.3	Buenas costumbres .....	19
1.2.4	Orden público .....	20

### **Capítulo II: Limitando el rango de interpretación del concepto de orden público.**

1	Introducción – Aspectos generales .....	25
2	Aplicación de la prohibición absoluta de orden público constitucional como mecanismo para salvaguardar los derechos de los consumidores .....	26
2.1	El sistema de inscripción registral marcario como mecanismo de protección del consumidor .....	27
2.2	Protección al consumidor y el desarrollo constitucional de dicha protección .....	30
2.3	Perspectiva económica de la relación entre el sistema marcario y el consumidor .....	34
2.4	El Orden público Constitucional y la Protección al Consumidor .....	38
3	Derecho de autor vs Derecho de marcas. El Orden Público como solución a este conflicto .....	39
3.1	Aspectos preliminares – Definiciones sobre obra y originalidad .....	39
3.2	Conflicto entre el derecho de autor y el derecho de marcas – Obras que se encuentran en dominio público .....	41
3.3	Conflicto entre el Derecho de Autor y el Derecho de Marcas – Obras que se encuentran en dominio privado .....	46
4	Derechos de la personalidad de persona célebre y el derecho marcario .....	52
4.1	Definiciones previas de la prohibición relativa de derechos de la personalidad .....	52
4.2	Protección Constitucional de los Derechos de la Personalidad en los países miembros de la Comunidad Andina .....	56

4.3 El derecho de la personalidad como supuesto de la prohibición de Orden Público Constitucional.....	57
5 Prohibición de registro de términos vinculados a las Comunidades indígenas, afroamericanas o locales como marcas .....	61
5.1 Comunidades indígenas y su regulación en el Perú .....	61
5.2 El Convenio 169 de la OIT y el tratamiento constitucional de los países miembros de la Comunidad Andina respecto a las Comunidades indígenas. ....	63
5.2.1 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 .....	64
5.2.2 Protección constitucional de los países miembros de la Comunidad Andina a los pueblos indígenas.....	65
5.3 Base de datos de pueblos indígenas como solución parcial: necesidad de considerar el actual artículo 136 literal g) de la Decisión 486 como un supuesto de orden público constitucional .....	68

### **Capítulo III: Argumentos a favor y en contra de la propuesta esbozada**

1 Criterios para determinar los supuestos que deben estar contemplados en la prohibición de orden público constitucional.....	72
1.1 Protección Constitucional del derecho en los países miembros .....	75
1.2 Tutelar las afectaciones de intereses colectivos o difusos .....	76
2 Argumentos a favor de la propuesta de la modificación del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486 .....	77
2.1 Ventajas derivadas de la interpretación restrictiva de la prohibición de orden público.....	78
2.2 Eliminación de los plazos de prescripción de los supuestos agregados .....	79
3 Argumentos en contra de la propuesta de la modificación del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486 .....	80
3.1 Protección a la negligencia de titulares de derechos .....	80
3.2 La opción de un precedente de observancia obligatoria como mecanismo para dotar de contenido a la prohibición de orden público.....	81
3.3 Existencia de alternativas igual de eficientes en el marco legal actual.....	82

### **Conclusiones**

### **Bibliografía**

## Tablas

TABLA 1 – PROPUESTAS DEL CONTENIDO DE ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS POR LOBATO .....	72
TABLA 2 – PROPUESTAS DEL CONTENIDO DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL .....	73



## Introducción

Dentro de las prohibiciones absolutas de registro de marcas podemos diferenciar una de ellas perfectamente, el artículo 135 literal p) de la Decisión 486 constituye una prohibición que, como todas, limita derechos, pero –a diferencia de las demás– parece no tener límites claros en su aplicación.

El artículo 135 literal p) de la Decisión 486 contiene cuatro conceptos sumamente amplios: la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. El problema surge al momento de preguntarnos: ¿Cuál es la real extensión de los términos mencionados en el sistema marcario?

Doctrinaria y jurisprudencialmente se han esbozado definiciones de los cuatro conceptos reseñados, sin embargo, de la lectura del cuerpo de la presente investigación se podrán apreciar las dificultades de no poder establecer un límite medianamente visible a una prohibición de esta índole.

En tal sentido, lo gaseoso de los términos perjudica la aplicación de los mismos en la práctica, generando inseguridad jurídica en el solicitante del registro, en la persona que presente una oposición o nulidad y, aún peor, sobre el registrador.

Nuestra hipótesis principal consiste en que la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina debe ser modificada, de una orientación que agrupa los supuestos de signos que sean contrarios a la ley, la moral, orden público y buenas costumbres a un concepto de orden público constitucional<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Término acuñado por Lobato para agrupar a los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres.

Nuestra hipótesis principal se deriva en tres hipótesis secundarias:

- a) Restringir la aplicación de la prohibición de orden público constitucional mediante criterios objetivos que disminuyan la posibilidad de generar criterios antojadizos: (i) la protección constitucional del derecho contra el que se atenta y (ii) que los derechos constitucionales mencionados constituyan una afectación de intereses colectivos o difusos.
- b) Los límites propuestos en la prohibición de orden público constitucional dan espacio para plantearse si deberíamos considerar que algunas prohibiciones, tanto absolutas como relativas, deban ser reagrupadas dentro del supuesto de orden público constitucional.
- c) La necesidad de que algunas prohibiciones, actualmente relativas, pasen a los supuestos de la prohibición de orden público constitucional permitirían que las mismas no tengan plazo de prescripción, situación que consideramos positiva al proteger intereses colectivos y difusos.

El capítulo I de la tesis tiene por finalidad desarrollar el marco teórico de la prohibición absoluta del artículo 135 p), tomando como punto de partida un enfoque histórico para luego realizar un enfoque conceptual de la prohibición, analizando los cuatro supuestos mencionados en el artículo: ley, moral, buenas costumbres y orden público. Asimismo, analizaremos la posición de Lobato respecto a incluir estas cuatro categorías en el concepto de orden público constitucional. El contenido del capítulo cumplirá con los objetivos de definir y delimitar los conceptos mencionados, analizando la doctrina y jurisprudencia nacional, comunitaria y extranjera.

En el capítulo II se analiza la posibilidad de agregar supuestos adicionales a los enunciados por Lobato a la prohibición de orden público constitucional, en tal sentido, analizaremos cuatro prohibiciones que, potencialmente, podrían ser incluidas en la prohibición de orden público constitucional. Éstas son:



- La prohibición absoluta referida a que el signo pueda llegar a engañar a los consumidores.
- La prohibición relativa referida a signos que infrinjan el derecho de autor.
- La prohibición relativa referida a signos que afecten los derechos de la personalidad de personas identificadas en un sector pertinente del mercado.
- La prohibición relativa referida a signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, así como términos vinculados a sus productos, servicios, entre otros.

El enfoque que desarrollaremos para sustentar la necesidad de agrupar estos supuestos a la prohibición de orden público constitucional será de carácter económico, constitucional y de sistematización de la norma. El contenido del capítulo II tendrá por finalidad demostrar las hipótesis secundarias b) y c).

En el tercer capítulo, determinaremos los requisitos necesarios para que un supuesto pueda ser considerado dentro de la prohibición de orden público constitucional. Adicionalmente, analizaremos los argumentos a favor y en contra de la propuesta esbozada, así como otras posibles alternativas para mitigar el problema esbozado. El contenido del capítulo buscará demostrar las hipótesis a), b) y c).

Finalmente, de las conclusiones obtenidas tras el análisis de estos tres capítulos determinaremos si una modificación en la legislación comunitaria, orientada a la creación de una prohibición de orden público constitucional, puede ser o no viable en nuestro sistema.

## CAPÍTULO I

### Marco teórico de la prohibición absoluta del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486

#### 1 Marco teórico de la prohibición

Antes de desarrollar la hipótesis de una redefinición de la prohibición de orden público, considerando la necesidad de dotar de contenido a esta prohibición, vemos necesario establecer como marco teórico un enfoque histórico de la prohibición, así como la definición y el alcance de los términos utilizados en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

##### 1.1 Enfoque histórico de la regulación

En principio, cabe señalar que el antecedente normativo mundial más antiguo de la prohibición es el artículo 6 *quinquies*, sección B, numeral 3, del Convenio de la Unión de París (en adelante CUP):

###### **Artículo 6 *quinquies***

(...)

###### **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:

(...)

- iii. 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.

Este artículo, en un inicio, solo contenía la primera oración: “cuando sean contrarias a la moral o al orden público”.

La especificación relativa a la potencialidad de engañar al público se añadió en la Conferencia de Revisión de Londres en 1934. Este agregado supone la posibilidad de denegar el registro de marca en caso el signo pueda llevar a entender al consumidor que este posee cualidades con las que no cuenta. A modo de ejemplos: premios, reconocimientos e, incluso, orígenes geográficos engañosos (Bodenhausen 1969: 128). En el mismo sentido -Pachón, Manuel- señala, como ejemplo de marca que genera engaño sobre la naturaleza del producto, la utilización de olivas para aceites elaborados con otros tipos de ingredientes (1975: 83).

Adicionalmente, en el año 1925 se celebró la Conferencia de Revisión de la Haya, en la cual se agregó la última parte del artículo analizado. El motivo de la restricción a la aplicación de orden público obedecía al carácter amplio de la prohibición que, en sentido práctico, dejaría sin efecto al propio tratado. En otras palabras, si por una ley nacional se impidiera el registro de una marca, esto sería causal diferente a los tres supuestos del artículo 6 *quinquies* del CUP (Bodenhausen 1969: 128).

Siguiendo con la normativa internacional relevante para el Perú, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington), de 1929, estipulaba lo siguiente: Artículo 3.- (...) Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas: (...) 3) Que ofendan a la norma pública o sean contrarias al orden público.

En la Comunidad Andina, la Decisión 85, del año 1974, es el primer antecedente en materia de propiedad industrial de la región que hace referencia a la prohibición

analizada. Su artículo 58 literal a)<sup>2</sup> replicó en gran medida la fórmula adoptada por el CUP en su artículo 6 *quinquies*, sección B.

La Decisión 85 fue sustituida en cuatro oportunidades, mediante la Decisión 311, la Decisión 313, la Decisión 344 siendo finalmente reemplazada por la Decisión 486, vigente hasta la fecha.<sup>3</sup>

Tanto en la Decisión 311, 313, 344 y la 486 se adoptó la misma fórmula legislativa para regular la prohibición: “No podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.”

Desde el punto de vista de la normativa nacional, en los últimos 25 años, el Perú ha tenido tres normas.

En primer lugar, el Decreto Ley 26017, Ley General de Propiedad Industrial que entró en vigencia en 1992. En su artículo 90 estipulaba que quedaban prohibidos el uso como marcas de signos no registrables según lo establecía la Decisión 313 en sus artículos 72 (prohibiciones absolutas) y 73 (prohibiciones relativas).

En 1996, el Decreto Ley 26017 es derogado mediante el Decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, en un contexto donde la anterior norma había perdido vigencia por la aparición de la Decisión 344 en el escenario comunitario. La norma mantuvo lo señalado en la disposición comunitaria respecto a la prohibición mediante el artículo 129 literal g).

---

<sup>2</sup> Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

<sup>3</sup> Tanto la Decisión 311, como las 313 regulaban la prohibición objeto de análisis en su artículo 72 literal g). La Decisión 344 regulaba la prohibición en el artículo 82 literal g).

Finalmente, y en el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., el Decreto Legislativo 1075, del año 2008, complementó lo señalado en la Decisión 486, configurándose la aplicación de las mismas prohibiciones establecidas en los anteriores dispositivos normativos nacionales.

Habiendo delimitado los principales instrumentos legales, tanto nacionales, comunitarios e internacionales, es menester desarrollar las definiciones de los conceptos esbozados en las legislaciones citadas.

## **1.2 Enfoque conceptual de la prohibición del artículo 135 inciso p)**

La Decisión 486, respecto a la prohibición del artículo 135 inciso p), incluye cuatro supuestos prohibitivos para el registro de un signo –que sean contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público– la definición de estos cuatro conceptos nos servirá de base para desarrollar nuestra propuesta.

Asimismo, el objetivo será determinar si se trata de un solo concepto o si son conceptos individualizables, tanto en la doctrina como en la práctica.

### **1.2.1 Ley**

En el contexto de la prohibición, la interpretación que se le ha dado al concepto ley es de carácter restringido. El tipo de norma a la que hace referencia la prohibición es aquella que tiene carácter de norma imperativa, norma de obligatorio cumplimiento. En palabras de Fernández-Nóvoa, “[p]or ley hay que entender, básicamente, las normas vigentes de ius cogens” (2004: 230).

Adicionalmente, la doctrina señala que la utilización de esta prohibición debe estar limitada a ley distinta a la norma que rige el sistema marcario, señalando que sería

absurdo aplicar la prohibición para prohibiciones relativas ya que, técnicamente, también estarían yendo en contra de la ley (Lobato 2007: 265).

Vale la pena señalar que la jurisprudencia de la Comunidad Andina, mediante el proceso 30-IP-96 –interpretando el artículo 72 literal g) de la Decisión 313, equivalente al artículo 135 literal p)– hace mención al derecho positivo de cada país para incorporar en su ordenamiento jurídico disposiciones imperativas; sin embargo, estas disposiciones en ningún supuesto deberían configurar nuevas modalidades de prohibición diferentes a las establecidas en la Decisión.

Por otro lado, el término ley no debe ser limitado a solo las normas que en sentido estricto pueden denominarse “ley”; sería absurdo que la prohibición no sea aplicable a normas de otra índole, como por ejemplo, un decreto legislativo en el caso del Perú. En ese contexto, Manuel Pachón y Sánchez Ávila señalan que la ley debe ser interpretada como “...norma de derecho escrito, consagrada en la Constitución o en el sistema normativo del respectivo País miembro” (1995: 216).

Adicionalmente, en el derecho comparado tenemos que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha rechazado signos por esta prohibición en los supuestos en los que contravengan tratados internacionales; a modo de ejemplo, en el caso del Convenio de Ginebra respecto al uso del emblema de la Cruz Roja (Lobato 2007: 265).

### 1.2.2 La moral

A diferencia de la legislación española, donde la moral no aparece explícitamente en la fórmula de la prohibición<sup>4</sup>, la Decisión 486 decidió incluir dicho término a la fórmula legislativa.

---

<sup>4</sup> Ley de marcas Española - Ley 17/2001.

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

(...)

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

El Tribunal de INDECOPI, en su Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI, señaló que la moral debe ser entendida como “la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social”. Asimismo, citando a Cabanellas, señaló que es “la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres [y] la ciencia de las costumbres sociales” (1968: 735).

Igualmente, el Tribunal realizó la distinción entre normas morales y normas jurídicas, señalando que las primeras enjuician la conducta y los valores que deben orientar a la vida humana, mientras que las segundas regulan el comportamiento humano con relación a los efectos que pueden producir en terceras personas y en la sociedad.

Aunque no afirmamos que lo señalado por la Sala sea falso o errado, es indiscutible que dichas definiciones no aportan mucho al momento de dilucidar cuál es la extensión del término moral en relación con la prohibición.

La dificultad de aterrizar el concepto analizado no es exclusivo de nuestro país, para Otamendi, analizando los signos contrarios a la moral y las buenas costumbres, “se trata de un supuesto difícil de definir, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio (...) además, existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es inmoral...” (2012: 102).

Ejemplos de lo mencionado por Otamendi pueden ser encontrados en la jurisprudencia norteamericana, la prohibición del registro de marca respecto a la moral se encuentra en el Título 15, sección 1052 (a) del código de Estados Unidos de Norteamérica (sección 2 del Lanham Act). En la misma se hace referencia a la imposibilidad de registro en los supuestos de que el signo comprometa asuntos inmorales o escandalosos.

En el caso “*Cock sucker*”<sup>5</sup>, Marsha Fox, solicitó, en el año 2001, registrar una marca que venía utilizando desde el año 1979: “*Cock sucker*”, referida a paletas de chocolate en forma de gallo. En ese contexto, el registrador denegó el registro, al considerar que contravenía el Título 15, sección 1052 (a). Ante esto la solicitante explicó que la marca debía ser entendida en contexto, ésta se basaba en la mascota de la Universidad de Carolina del Sur, que es un gallo, que, a su vez, significa “*cock*” en inglés. Mientras, que por su parte, el término *sucker* es sinónimo de lollipop, que en español significa paleta.

En tal sentido, se admitió el argumento de la existencia de un significado vulgar y otro no vulgar, sin embargo, el Circuito Federal consideró que ante tal supuesto, se debía prohibir el registro en caso de que parte sustancial del público pudiera entender el significado inmoral o escandaloso del término (Harris y Walshe 2015: 6-8).

De igual manera, en el caso “*Redskins*”<sup>6</sup>, donde, en 1992, un grupo de nativos americanos presentó una petición para la cancelación de la marca en cuestión, perteneciente a un equipo de fútbol americano de Washington, considerando que constituía un término discriminatorio. Luego de más veinte años de proceso, el caso sigue en litigio, teniendo como principal interrogante la siguiente: ¿El término “*Redskins*” puede considerarse

---

<sup>5</sup> Marca que se pretendía registrar:



<sup>6</sup> Marca del equipo Redskins:





políticamente incorrecto o simplemente discriminatorio? Asimismo, en el caso de “*Slants*”<sup>7</sup>, un grupo de personas podría considerar el término discriminatorio contra las personas de origen asiático-americano (Los Angeles Times 2016; Womble Carlyle 2014).

Por su parte, Wittenzellner Úrsula hace mención que dicha prohibición, en el derecho argentino, ha generado poca jurisprudencia, y de forma muy elocuente señala: “Los contados fallos brindan más bien material para una colección de curiosidades que de conocimientos dogmáticos” (1989: 75). En tal contexto, cita el caso del registro “Los borrachos”, para identificar bebidas espirituosas, registro que se denegó al considerarse el término borracho como un “vicio rechazado por la sociedad y por la ley”. Asimismo, la misma autora cita ejemplos de nombres de santos religiosos, signos inmorales, políticamente inmorales y algunos símbolos que representan ideologías que afectan principios democráticos – constitucionales (1989: 74 -75), mezclando, de esta manera, los cuatro supuestos objeto de análisis.

Cabe señalar que los ejemplos citados en el párrafo anterior son completamente subsumidos por los supuestos de buenas costumbres y orden público.

Respecto a la jurisprudencia europea, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, OAMI) señala específicamente que la moral está subsumida en la figura de buenas costumbres. En el mismo sentido, Marco Arcalá afirma que en la jurisprudencia europea es posible interpretar que “la locución <<buenas costumbres>> es equivalente al término <<moralidad>>” (2012: 640) mencionando como ejemplos los casos “Bin Laden” y “*Screw you*”.

En la Resolución R 177/2004-2, respecto a la solicitud de registro de la marca comunitaria Bin Laden, la Sala de Recurso, en el argumento 13 señaló lo siguiente:

---

<sup>7</sup> El 13 de Junio del 2016, la Banda “The Slants” ha sugerido una defensa conjunta con la defensa de “Redskins”, ya que ambos casos sostienen los mismos argumentos de fondo. (Shapira: 2016)

13. “El artículo 7, apartado 1, letra f) consagra la cláusula del orden público y de las buenas costumbres como canon de licitud determinando que las marcas ilícitas por ser contrarias a dicha cláusula son irregistrables y nulas. La misma cláusula en iguales o similares términos - a veces en lugar del término “buenas costumbres” se utiliza el término sinónimo de “moralidad”... [El subrayado es nuestro]

En el mismo sentido, la OAMI se expresa en el caso “*screw you*” – Resolución R 495/2005-G – de la siguiente manera:

12. Las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC reflejan fielmente las del artículo 6 quinquies B, apartado 3 del Convenio de París, de 20 de marzo de 1883 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967), el cual prevé la denegación de las solicitudes de registro de marca y la invalidación de los registros cuando las marcas sean “contrarias a la moral y al orden público”. [El subrayado es nuestro]

El artículo 7, apartado 1, letra f del Reglamento de Marca Comunitaria (en adelante RMC) hace referencia a que se denegará el registro de la marca que sea contrario al orden público y a las buenas costumbres. Al concordar dicho articulado con el 6 *quinquies* B del CUP, no se hace otra cosa sino afirmar que la moral está implícita en el artículo del RMC.

A modo de conclusiones: primero, podemos afirmar que aunque la norma española o la RMC no contengan el término “*moral*” en la prohibición, ésta está incluida en la misma mediante las buenas costumbres, al asumirlos como equivalentes en este contexto. Sin que esto signifique que son sinónimos (la moral es un estándar ideal y las buenas costumbres son las acciones vinculadas a la moral).

En segundo lugar, existe una línea muy difusa entre moral y buenas costumbres; por tal motivo, resulta aún más compleja la tarea de dividir la casuística con la finalidad de encuadrar a una determinada marca en alguno de los dos supuestos de la prohibición.

Finalmente, consideramos que las complejidades descritas deberían ser solucionadas mediante una búsqueda de criterios más objetivos, admitimos que las jurisprudencias citadas en la presente sección no necesariamente sean resueltas con modificaciones en la norma, ya que dependen mucho del criterio del registrador, sin embargo, una respuesta tentativa a esta problemática sería limitar dicho criterio estableciendo reglas objetivas, como lo analizaremos en el tercer capítulo de la presente tesis.

### 1.2.3 Buenas costumbres

Cabanellas define a las buenas costumbres como “[la] conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral” (2002: 54).

Por su parte, el Tribunal de INDECOPI, en la Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI, señala que buenas costumbres son “aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral”.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 4-IP-88, desarrolla al concepto de buenas costumbres como una conducta moralmente aceptada o predominante en el lugar y época. Cabe mencionar que se aplicó la definición de Cabanellas para la elaboración de dicha definición.

Por su parte, Fernández-Nóvoa sostiene que “[l]as buenas costumbres han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas” (2004: 231).

En resumen, la vinculación entre la moral y las buenas costumbres es casi indisoluble en la práctica, a pesar que, como hemos desarrollado, el INDECOPI ha intentado establecerlas como figuras diferentes, ya que así está establecido en la Decisión 486. Finalmente, el desarrollo en la práctica se parece al del sistema europeo, que considera estas figuras como pares.

Para mayor abundamiento, sería absurdo afirmar que el artículo 6 *quinquies*, sección B, numeral 3 del CUP, al mencionar sólo a la moral y al orden público, no incluye ya, dentro de estos, el concepto de buenas costumbres.

Por tales motivos, el desarrollo doctrinario y de los ejemplos de la sección 1.2.2 del Capítulo I respecto a la moral es suficiente para el entendimiento del concepto *buenas costumbres*.

#### 1.2.4 Orden público

El concepto de orden público es de carácter transversal a todo el derecho. El concepto es aplicado en diversos dispositivos legales. En el Perú, por nombrar algunos ejemplos, podemos mencionar los siguientes: Código Civil<sup>8</sup>, normas penales especiales<sup>9</sup>, normativa sobre propiedad industrial<sup>10</sup> e incluso la propia constitución<sup>11</sup>. Sin embargo y paradójicamente, es un concepto con un contenido bastante difuso.

En ese orden de ideas, “el orden público es un proceso dinámico, sujeto a evolución en el tiempo, se trata de un fenómeno social amplio y complejo, que desborda el ámbito jurídico, pese a que el concepto tiene para las ciencias jurídicas un indudable interés y desempeña un papel concluyente en el ámbito del Derecho Público. Su complejidad y

---

<sup>8</sup> P. ej. **Código Civil**. Artículo 2104.- Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103.

(...)

7.- Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres.

<sup>9</sup> P. ej. **DS. N° 017-2008-JUS**. Artículo 43.- De los Procuradores Públicos Especializados en delitos contra el Orden Público El Procurador Público Especializado en delitos contra el Orden Público participará en las investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos derivados de la comisión de los ilícitos penales contemplados en el Capítulo I del Título XIV y en el Capítulo II del Título XII del Libro II del Código Penal.

<sup>10</sup> P. ej. CAN - **Decisión 486**. Artículo 20.- 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;

<sup>11</sup> P. ej. **Constitución Política del Perú**. Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

(...)

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

amplitud es tal que en el mismo lenguaje jurídico – más aún en el lenguaje coloquial, periodístico o político– y, en función del momento histórico al que nos refiramos, puede significar dos cosas muy diferentes” (Machado 2010: 374).

La primera acepción hace referencia al orden público material en el sentido que busca “...prevenir y evitar los desórdenes, (...) es el estado de hecho opuesto al estado de hecho que es el desorden, es decir, una situación exterior de paz y tranquilidad.” Por otro lado, la segunda acepción es la de interpretar el orden público en sentido amplio, en tal sentido “es una cláusula de cierre del ordenamiento, un criterio interpretativo puesto en manos de los jueces para resolver en último caso” (Machado 2010: 374).

Por su parte, el Tribunal de INDECOPI –en la Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI– señala que debe definirse orden público como “la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos”. En tal sentido, podemos afirmar que la definición por la que opta la Sala es la de un orden público de carácter material.

De igual forma, el Tribunal Andino, en el proceso 4-IP-88, citando a Hauriou señala que el orden público constituye “el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”

Fernández-Nóvoa define el orden público como el “conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada” (2004: 231).

En tal sentido, pueden considerarse ejemplos de marcas contrarias al orden público las que estén en contra de los conceptos jurídicos o sociales de un país (Bodenhausen 1969: 128).

Adicionalmente, Lobato realiza una clasificación de las potenciales afectaciones al orden público: (i) marcas obscenas, (ii) marcas atentatorias de cultos religiosos (iii) marcas contrarias al orden político o democrático y (iv) marcas contrarias a la dignidad de la infancia o la mujer (2007: 266-268).

El primer grupo hace referencia a marcas soeces o de mal gusto. Ejemplos de dichas marcas podrían ser “CEVICHERIA EL PEZ ON”, “SQUIRT”, “SCREW YOU”, entre otras.

El segundo grupo se refiere a signos distintivos que utilicen referencias religiosas, de creencia o fe, como podría ser el nombre de un santo, un libro sagrado, entre otros. A diferencia de los otros tres supuestos, en este caso es relevante el análisis del producto o servicio que se pretende distinguir; a modo de ejemplo, la utilización del nombre de un Santo para identificar productos religiosos no contravendría la prohibición; diferente sería el caso de utilizar como marca al mismo Santo para distinguir preservativos o bebidas alcohólicas en el mercado.

El tercer grupo está vinculado a marcas que, en efecto, desestabilicen al orden constitucional o democrático de un país. En nuestro país la utilización de MRTA o Sendero Luminoso (grupos terroristas) encajarían dentro de este grupo. Adicionalmente, en este grupo también se incluirían las marcas racistas o xenofóbicas.

Finalmente, las marcas contrarias a la dignidad de la infancia o de la mujer que, en palabras del autor, “deben considerarse contrarias al orden público por estar íntimamente vinculado con la protección de derechos e intereses constitucionales” (Lobato 2007: 268).

Como se puede apreciar de las definiciones citadas en los párrafos precedentes, el orden público comprende el conjunto de pilares –sociales, jurídicos, morales y políticos– que sostienen una sociedad. En tal sentido, cada sociedad, dependiendo de la época o

contexto, considerará que tan riguroso debe ser cada pilar y, de esta forma, llenará de contenido al concepto de orden público.

Cuando hacemos referencia a la dificultad de la aplicación de la prohibición de registro por la causal del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486, no hacemos sólo referencia a las definiciones de los conceptos plasmados en dicho artículo; la dificultad también nace de entender a cada sociedad particular para llenar de contenido dichos conceptos.

En tal sentido, un determinado acto puede constituir una violación al concepto de orden público en determinada sociedad, en determinado tiempo o quizás, ese mismo acto, en otra sociedad o en otro tiempo, puedan ser considerados actos inocuos en relación con el orden público. De igual manera, dependiendo del contexto en el que se utiliza la expresión “orden público”, ésta puede ser entendida de manera distinta, situación que dificulta tener una idea real y práctica de su alcance.

A pesar que, como hemos demostrado en este capítulo, es posible determinar las diferencias sustanciales en cada uno de los conceptos de la prohibición objeto de análisis –ley, moral, orden público y buenas costumbres– desde un enfoque doctrinario-conceptual, consideramos que la aplicación práctica para delimitar cuando debe aplicarse uno de los supuestos en particular resulta casi imposible.

A modo de solución, consideramos adecuado interpretar que el orden público comprende a los otros conceptos analizados. En tal sentido, la doctrina y la jurisprudencia incluyen dentro de los principios que componen al concepto de orden público los otros conceptos de la prohibición de forma directa o indirecta.

En la misma dirección, Lobato lo señala en los siguientes términos: “El orden público comprende un conjunto de valores sociales, políticos y jurídicos, considerándose por la moderna doctrina que el término orden público y moral (o buenas costumbres) constituyen

en realidad un mismo concepto: el orden público constitucional” (2007: 265). Por ese motivo, en adelante, utilizaremos el término Orden Público Constitucional, entendiéndose con este término los supuestos señalados en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

Una vez delimitado el marco histórico – legal de la prohibición, así como algunos de los principales antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que existen hasta la fecha, cabe analizar la extensión de la prohibición.

Como bien desarrolló en la clasificación Lobato, la aplicación de la prohibición de orden público abarca, principalmente, marcas que afectan la sensibilidad de un colectivo de personas por diferentes motivos; sin embargo, y como hemos dejado deslizar en el desarrollo de este capítulo, consideramos que resulta un problema lo gaseoso del concepto. Aún asumiendo su carácter dinámico, consideramos necesario delimitarlo taxativamente, con una lista cerrada, que evite –de esta forma– interpretaciones excesivamente amplias de la prohibición.

Ahora cabe preguntarnos, ¿Cuáles deben ser los límites de esta prohibición de orden público constitucional que, como hemos mencionado, abarca en su contenido a principios jurídicos, morales y sociales?

En el siguiente capítulo desarrollaremos cómo la prohibición de orden público constitucional debe mantener una estructura más rígida en su interpretación, pero a su vez, mantener su carácter dinámico de sociedad en sociedad.



## CAPÍTULO II

### Limitando el rango de interpretación del concepto de orden público.

#### 1 Introducción – Aspectos generales

En principio, consideramos acertada la clasificación de orden público constitucional desarrollada por Lobato, definiendo cuatro categorías marcadas (i) marcas obscenas, (ii) marcas atentatorias de cultos religiosos (iii) marcas contrarias al orden político o democrático y (iv) marcas contrarias a la dignidad de la infancia o la mujer.

En tal sentido, creemos en la necesidad de aterrizar esta clasificación doctrinal a la norma comunitaria, para que –de esta forma– sea más clara al momento de su aplicación.

A pesar de lo señalado anteriormente, debemos precisar que consideramos que, con la modificación normativa limitativa del orden público constitucional, sería positivo subsumir tres prohibiciones relativas en esta prohibición, así como una de las prohibiciones absolutas, el artículo 135 i), esto último por un tema de sistematización.

Respecto a las tres causales relativas, nos referimos a las del artículo 136 incisos e), f) y g), temas vinculados con el derecho a la imagen, derecho de autor y comunidades campesinas, afroamericanas y locales. La razón de clasificar estas prohibiciones relativas dentro de la prohibición de orden público es la misma que la de agregar el supuesto del artículo 135 inciso i), entender a este orden público constitucional como la prohibición que debe agrupar a los supuestos que tienen una protección constitucional en los países comunitarios.

En lo referente al concepto orden público, éste, si bien tiene un concepto base –el mismo que ha sido desarrollado en la sección anterior– posee, en efecto, diferentes aplicaciones a las ramas del derecho que son abordadas en el presente capítulo.

A modo de ejemplo, desde la perspectiva marcaria, el orden público está vinculado a las categorías señaladas por Lobato y las que consideraremos en el presente capítulo. Desde el punto de vista del derecho al consumidor, el orden público se sustenta en la protección del contratante débil, usuario o consumidor (Mosset 2008: 225). En el derecho de autor, se relaciona con los derechos del creador de la obra en contraposición al derecho de la sociedad de acceder a la misma. Sin embargo, para el fin de la presente investigación, tomaremos el concepto marcario, ya que, a pesar de hacer mención a diferentes ramas del derecho en el capítulo, el análisis recae en la prohibición marcaria del artículo 135 p).

En tal sentido, en el presente capítulo, desarrollaremos las razones económicas, constitucionales y sistemáticas por las cuales consideramos que estas tres prohibiciones deben estar dentro de la prohibición de orden público constitucional.

Asimismo, analizaremos las consecuencias de que las prohibiciones del artículo 136 incisos e), f) y g) modifiquen su posición en la legislación marcaria de prohibiciones relativas a prohibiciones absolutas.

## **2 Aplicación de la prohibición absoluta de orden público constitucional como mecanismo para salvaguardar los derechos de los consumidores**

En la presente sección, se abordará cuáles son las razones que hemos considerado para tratar esta prohibición de orden público constitucional como un mecanismo para proteger, además de los cuatro pilares señalados por Lobato, a los derechos del consumidor.

Para tal finalidad, analizaremos si el sistema de inscripción registral puede funcionar como una herramienta para proteger al consumidor. Asimismo, desarrollaremos el rol que deben cumplir los Estados en la protección del consumidor desde un punto de vista constitucional. Luego consideraremos las perspectivas económicas de la relación entre el consumidor y el sistema marcario para, finalmente, desarrollar las razones por las cuales la prohibición del artículo 135 inciso i) debe estar subsumido dentro de la prohibición de orden público constitucional.

## **2.1 El sistema de inscripción registral marcario como mecanismo de protección del consumidor**

Para la mayoría de legislaciones, es palpable que lo que busca el derecho de marcas es proteger a su titular mediante la imposibilidad que se le impone a los terceros de utilizar su signo registrado previamente a bienes o servicios que distingan productos similares o vinculados.

La cuestión radica en si dicha protección al titular de la marca debe, a su vez, proteger al consumidor del producto o servicio que distingue la marca antes mencionada o si dicha protección debería limitarse al titular.

De la lectura de Frigola (2000: 308,309 y 313), podemos desprender dos grandes posturas respecto a la posibilidad de protección del derecho de marcas al consumidor:

- a) Parte de la doctrina considera que es erróneo proteger al consumidor mediante la legislación marcaria. En tal sentido, es necesario precisar que el objeto de protección del derecho marcario es, precisamente, la marca. Además, el consumidor es protegido por una rama especializada y más idónea que el derecho de marcas para tales circunstancias.

- b) La postura que considera que el derecho marcario debe proteger a los consumidores tiene dos vertientes:
- i. La protección al consumidor es consecuencia directa de la protección al titular del signo distintivo. En tal sentido, existe una relación de causa-efecto. Se protege al consumidor debido a que, en su momento, se protegió al titular de la marca en cuestión.
  - ii. Esta segunda corriente se orienta a señalar que la protección de la marca no constituye relación causa-efecto, sino, mas bien, una suerte de dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, la protección marcaria protege, en igual medida, al titular de la marca y a los consumidores.

Respecto a la primera postura, consideramos que la marca, al tratarse de un derecho inscrito o por inscribirse, tendría un complejo manejo si se tratara de proteger al consumidor mediante su normativa especial. Esto debido a que acarrearía un conflicto de competencias entre los órganos de Protección al Consumidor y los órganos encargados de velar por el registro de los signos distintivos.

A modo de ejemplo, si se aplicara la primera postura, en caso de considerarlo pertinente, la Autoridad de Protección al Consumidor de INDECOPI debería solicitar la cancelación del signo a su similar de Signos Distintivos. Dicha interacción generaría una suerte de sumisión de la Autoridad de Signos Distintivos frente a la de Protección al Consumidor o, en todo caso, la Autoridad de Signos Distintivos podría negarse a cumplir con el mandato al considerar que la inscripción de dicho signo fue realizada de manera correcta, generando incertidumbre y mayores costos en tiempo y coordinación entre las dependencias vinculadas en estas materias.

Otra lectura de la posición en contra de la protección al consumidor mediante el derecho marcario se sustenta en que la protección debe ser *ex post*, y si una marca puede llevar al consumidor a confusión, esta confusión debe ser analizada en el mercado. Sin embargo,

parece arriesgado no intervenir en supuestos donde existe un potencial de generar engaño o confusión al consumidor, más aún en los supuestos de empresas tipo “*hit and run*”, especializadas en ingresar y salir del mercado rápidamente con la finalidad de vender la mayor cantidad de productos o servicios antes que los consumidores detecten que han sido engañados o confundidos por las mismas.

Consideramos correcto señalar que la rama del Derecho al Consumidor es autónoma y tiene legislación especial, pero no podemos desconocer que, a su vez, el derecho marcario, al menos en este extremo, debería tener injerencia en decidir si una marca puede conllevar a confusión al consumidor. Afirmar lo contrario, que la autoridad en consumidor sea la competente de resolver estos asuntos, sería desconocer la propia naturaleza del derecho de marcas y la competencia de sus autoridades.

En concreto, nuestra posición se orienta a considerar que el derecho marcario debe proteger al consumidor, evitando que este adquiera productos o servicios que, si hubiera sabido que provenían de un origen empresarial distinto, no habría adquirido o, en todo caso, hubiera adquirido a un precio menor, castigando el precio por dicha situación.

Respecto a las dos vertientes de esta corriente, debo señalar que aunque teóricamente ambas son diferenciables, en la práctica, consideramos que tienen el mismo efecto: La protección al consumidor, ya sea como una protección ligada al titular de la marca o como una protección directa.

Una vez aclarado este punto respecto a la protección del consumidor mediante la legislación marcaria, nos compete analizar el enfoque constitucional de la protección al consumidor para determinar si encuadra dentro de lo que Lobato ha desarrollado como Orden Público Constitucional.

## 2.2 Protección al consumidor y el desarrollo constitucional de dicha protección

Como señalamos en el capítulo I, la prohibición absoluta de orden público debe limitarse a prohibir las marcas que afecten derechos constitucionales.

En tal sentido, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución), señala lo siguiente: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.” [El subrayado es nuestro]

De la lectura de este artículo, se desprende la protección del consumidor, particularmente a tres derechos: i) Información sobre los bienes y servicios ii) Salud y iii) Seguridad.

De igual forma, cabe resaltar que el Tribunal Constitucional se ha referido a este artículo en particular, en formar reiterada, de la siguiente manera:

28. La Constitución (...) en su Artículo 65 (...) establece un principio rector para la actuación del Estado y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, el artículo tiene la dimensión de una pauta básica o postulado destinado a orientar y fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado sobre la materia *tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y los usuarios*. En lo segundo, la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el atributo de *exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de consumidor o usuario*, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor. (Exp. N° 1535-2006-PA/TC 2006: fundamento 28)

De la lectura del fragmento citado, y de otras Sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, es clara la orientación tuitiva que tienen frente a la posición del consumidor en el mercado, incluso –en algunos casos– extendiendo la protección a derechos más allá de los señalados en el artículo 65 de la Constitución (información, salud y seguridad).

Una clara muestra de lo mencionado es la sentencia del Tribunal Constitucional 008-2003-AI-TC, referida a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Sr. Nesta Brero contra el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 140-2001<sup>12</sup>, en la que se estableció que el artículo 65 de la Constitución debe ser interpretado conjuntamente con el artículo 3 de la misma, en otras palabras, los derechos de los consumidores no tienen una protección restringida a los supuestos de información, salud y seguridad, sino que se configuran en una lista *numerus apertus* de derechos.

En tal sentido, los derechos de naturaleza análoga como: acceso al mercado, protección de los intereses económicos, a la reparación por daños y perjuicios y a la defensa corporativa del consumidor, también son considerados derechos fundamentales, según lo señala la sentencia en cuestión.

Los derechos indicados, sin duda, pueden limitar otros derechos constitucionales vinculados a los proveedores de productos o servicios, derechos como la libertad de empresa, libre iniciativa privada, libertad de trabajo, entre otros. Sin embargo, no debe perderse la perspectiva de que la “actividad empresarial debe ejercerse con pleno respeto de los derechos fundamentales de los “otros” y con sujeción a la normativa que regula la participación en el mercado” (Tribunal Constitucional, Exp. N° 0008-2003-AI/TC 2003: fundamento 34), lo antes mencionado se sustenta en el marco de una economía social de mercado. En consecuencia, el registro de una marca puede y debe ser limitado si afectara los derechos del consumidor.

---

<sup>12</sup> El artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 140-2001 permitía que se puedan fijar tarifas mínimas de la prestación del servicio de transporte mediante decreto supremo. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considero que resultaba inadmisibles que el artículo delegue a normas de inferior rango adoptar medidas extraordinarias, dado que dichas medidas sólo deben ser contenidas en Decretos de Urgencia.

Asimismo, y si estimamos pertinente el planteamiento de un concepto de orden público comunitario, mediante la imposición de límites a la prohibición del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486, es interesante advertir las similitudes, en cuanto a la protección de los derechos del consumidor en sus respectivas Constituciones.

Por su parte, Colombia protege al consumidor en el artículo 78 de su Constitución<sup>13</sup>, mientras que Bolivia lo hace en su artículo 75<sup>14</sup> y Ecuador en su sección novena, que abarca desde el artículo 52 al 55.<sup>15</sup>

Cabe señalar que a pesar de las distintas fórmulas utilizadas por los cuatro países, existe un elemento en común en todos ellos: el derecho a la información de los consumidores, supuesto que se encuentra implícito en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486<sup>16</sup>, y que planteamos subsumir dentro del artículo 135 inciso p).

---

<sup>13</sup>**Constitución política de la República de Colombia - Artículo 78.** La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

<sup>14</sup>**Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia - Artículo 75.** Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos: 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.

<sup>15</sup>**Constitución de la República del Ecuador - Art. 52.** Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

<sup>16</sup>**Decisión 486. Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;



Por otro lado, cuando nos referimos a la amplitud de interpretación de la protección al consumidor, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que “también a los propios consumidores [se les otorgue] el derecho de pedir la aplicación de estas medidas [oposición, cancelación o infracción], puesto que el titular de una marca no tiene obligación alguna de hacerlo (...) [esto] en [el] caso [que] la utilización de la marca [produzca] confusión” (OMPI 1983: 20).

En dicha publicación por parte de la OMPI, señalan que la propuesta de permitir al consumidor un mecanismo directo para ejercitar las acciones ahí descritas sobre las marcas que puedan afectar al consumidor, mediante la confusión, es una alternativa interesante para evitar los supuestos en los que el titular de la marca no actúa, aunque estamos en la misma línea de pensamiento respecto a la posibilidad de proteger al consumidor mediante el sistema marcario, consideramos que dicha protección debería ejercitarse por el titular de la marca afectada, por ser éste el titular del derecho. En conclusión, consideramos que la protección debe estar limitada no sólo en el fondo de la misma, en otras palabras a la posibilidad de engañar al consumidor o a los medios comerciales, sino también en los sujetos que pueden plantear estas acciones.

En tal sentido, la protección debe sustentarse en el derecho a la información idónea y cierta, en el caso de la prohibición del artículo 135 inciso i), prohibiendo el registro a marcas que engañen a los consumidores y demás agentes del mercado.

En síntesis, afirmamos que la interpretación de los artículos constitucionales citados en esta sección, al señalar que el Estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios abarca, dentro de este supuesto, al derecho del consumidor a no caer en confusión o error a consecuencia de la marca que está asociada al producto o servicio.

En conclusión, los consumidores deben estar incluidos dentro de la interpretación de Orden Público Constitucional establecido actualmente en el literal p), relativo a la prohibición de orden público.

### **2.3 Perspectiva económica de la relación entre el sistema marcario y el consumidor**

Desde una perspectiva económica, la marca es para el consumidor una herramienta para disminuir sus costos de búsqueda y, para el titular de la marca, un mecanismo para obtener la preferencia de los consumidores y fidelidad de los mismos una vez que se ha dado a conocer. Asimismo, es una herramienta defensiva contra los terceros que quieran que sus productos o servicios sean confundidos o asociados con los del titular de la marca o para aprovecharse de su reputación.

Debido a esto, los titulares de las marcas suelen invertir cantidades importantes de recursos en el posicionamiento de sus marcas. En palabras de Posner:

No debemos olvidar el papel de las marcas comerciales en la protección de los consumidores contra el engaño. La inversión de un productor en su marca comercial es como un rehén: aumenta el costo, para el productor, de reducir subrepticamente la calidad del producto o tratar de engañar de otro modo a los consumidores, porque cuando los consumidores se enteran el producto puede haber perdido ya toda su inversión (1992: 352).

En otras palabras, el costo de disminuir la calidad del producto o servicio repercute en la reputación de la marca, así como en los supuestos en los que el empresario, mediante la marca u otro mecanismo, intente engañar a los consumidores.

La confianza en el sistema marcario se sustenta en la premisa de la ignorancia racional: la imposibilidad práctica que tienen los consumidores de informarse de determinados supuestos debido a los costos que acarrearía en comparación de los beneficios que se obtendrían (Economic Brief 1999: 1). En el caso de marcas, sería ilógico pensar que una persona, antes de tomar su decisión de consumo, decida, por ejemplo, realizar una

búsqueda registral para analizar si el producto o servicio que ha adquirido tiene realmente el origen que supone.

Como ejemplo de lo mencionado, se puede apreciar en la Resolución 1029-2010/SC2-INDECOPI, en la que el señor Moscol Morales, Julio denunció a la Universidad Nacional de Trujillo (en adelante UNT) y al Instituto Nacional de Capacitación Profesional (en adelante, INACAP). En dicho caso se promocionaba un diplomado del Nuevo Código Procesal Penal mediante el siguiente volante distribuido por las denunciadas:



Dicho diplomado tuvo, entre otras falencias, la ausencia de los expositores promocionados, una disminución en las horas del curso (se ofreció doscientas cincuenta horas y sólo se realizaron alrededor de cuarenta horas) y la ausencia de firma o sello de alguna autoridad de la UNT.

En ese contexto, la UNT señaló que dicho evento no había sido organizado por su casa de estudios, y que únicamente participó en calidad de auspiciador, por lo tanto, no podía ser calificado como proveedor del deficiente servicio prestado. A pesar de lo mencionado por la UNT, se puede apreciar, de la publicidad difundida mediante el volante, que para un consumidor razonable el evento está siendo organizado por la UNT.

Como señala la Sala en la Resolución 1029-2010/SC2-INDECOPI, en el numeral treinta y seis: “Los signos distintivos revelan información sobre una calidad determinada y, por tanto, generan una expectativa tutelable, en este caso, la expectativa que el evento sería certificado por la UNT”. En otras palabras, el signo distintivo se configura en una garantía implícita del producto o servicio prestado, en este caso, por la posición del signo distintivo. Era claro que un consumidor razonable pensaría que la UNT era la organizadora del evento, con mayor razón si en el volante sólo figura INACAP en la parte posterior como promotor del mismo.

De igual manera, en la Resolución 0757-2014/SPC-INDECOPI, es posible apreciar cómo la demanda en el mercado se ve distorsionada cuando existe una marca de por medio que otorga cierta certeza al consumidor respecto al producto o servicio que se pretende consumir. En este caso, el señor Rodríguez Navarrete, Héctor denuncia a Multident, debido a que, según el denunciante, esta empresa no había cumplido con entregar su historia clínica y la de su hija.

Mediante Resolución 3 del 3 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión incluyó como parte denunciada a Doctor Sonrisa, empresa que operaba la franquicia de Multident y que les había prestado el servicio de salud al denunciante y a su hija.

La Sala señaló que la naturaleza del contrato de franquicia consiste en que el franquiciador use la marca del franquiciante, así como los parámetros del negocio. El franquiciador obtiene la imagen y reputación ganada por el franquiciante y éste un beneficio económico.

En aplicación de la teoría de la apariencia jurídica, el denunciante entendió que había contratado con el franquiciante y no con el franquiciado, especialmente debido a que el local del Doctor Sonrisa se presentaba como parte de la cadena Multident, tanto es así que las hojas del libro de reclamaciones y comprobantes de pago señalaban como proveedor a Multident y al Doctor Sonrisa. Como se señala en la Resolución 0757-

2014/SPC-INDECOPI, en el numeral cuarenta y uno: “la teoría de la apariencia (...) permite enjuiciar a los proveedores que aportan su buen nombre en el posicionamiento de un producto o servicio a cargo de otro operador, por la defraudación de expectativas que sufra el consumidor de las prestaciones de estos últimos...”. En otras palabras, para un consumidor razonable, Multident está brindando el servicio, ya que es sumamente complicado para el consumidor determinar al otro agente al momento de tomar la decisión de consumo.

En ambas resoluciones se puede observar que los denunciantes tomaron decisiones de consumo sobre la base de los signos distintivos que respaldaban aquellos servicios, siendo un claro ejemplo de la ignorancia racional del consumidor, ya que estos no pudieron conocer a un coste razonable quién estaba proveyendo el servicio de facto. Por su parte, los titulares de las marcas debieron ser más diligentes en analizar de qué forma los terceros estaban utilizando dichos signos.

Por tal motivo, el sistema registral marcario, supone –o debe suponer– para los consumidores un filtro que evite que determinadas marcas ingresen al mercado cuando puedan generar un potencial daño a los intereses de los consumidores.

En otras palabras, los consumidores, al ver un producto en circulación – en condiciones normales dentro del mercado– deberían asimilar que, habiendo adquirido los permisos correspondientes, incluyendo el registro de la marca, el Estado ha realizado los filtros pertinentes que coadyuvarán a que su decisión final de adquirir o no el producto sea eficiente. Entendiendo por eficiente que los recursos del consumidor vayan orientados al fin que éste realmente desea destinar.

Por tal motivo, “las marcas comerciales ayudan a resolver el problema de la ignorancia del consumidor acerca de la calidad de un producto. Cuando la calidad es opaca, el consumidor puede usar la marca comercial como una señal de calidad” (Cooter y Ulen

1997: 179). Asimismo, no debe permitirse el registro de marcas que supongan un origen empresarial distinto al que tienen o se adueñen –en la práctica- de derechos de terceros.

A modo de conclusión, podemos afirmar que un sistema de marcas eficiente protege al consumidor de la potencial falta de información en el mercado que se derivaría de la ignorancia racional de los mismos al momento de efectuar la mayoría de sus transacciones y, por lo tanto, generaría disminución de incertidumbre en el mercado y mayores incentivos al registro.

## **2.4 El Orden público Constitucional y la Protección al Consumidor**

En esta sección buscaremos demostrar por qué consideramos que la prohibición del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 forme parte de la prohibición limitada de Orden Público Constitucional.

En principio, debemos señalar que el efecto de esta modificación, a diferencia de los dos casos que desarrollaremos más adelante, no tiene repercusiones en la aplicación del contenido del artículo 135 inciso i) como está desarrollado actualmente; sin embargo, orienta y limita la extensión de la interpretación de la prohibición de orden público, protegiendo al consumidor sólo en los supuestos desarrollados por el artículo.

El aporte sobre este punto, tiene una orientación de sistematizar las prohibiciones. Consideramos que la protección al Consumidor, como está desarrollada en el artículo 135 inciso i), debe estar incluida en la Prohibición de Orden Público porque, al igual que las categorías desarrolladas por Lobato<sup>17</sup>, afectan a un grupo determinado de personas protegidas especialmente por la constitución de los países miembros.

---

<sup>17</sup>Las cuatro categorías desarrolladas por Lobato respecto a la prohibición de Orden público: (i) marcas obscenas, (ii) marcas atentatorias de cultos religiosos (iii) marcas contrarias al orden político o democrático y (iv) marcas contrarias a la dignidad de la infancia o la mujer.

Adicional al tema constitucional, consideramos que el consumidor, al ser uno de los pilares del mercado, debe ser protegido de forma especial: en tal sentido, consideramos que su inclusión a la prohibición de orden público constitucional le otorga esta medida.

### **3 Derecho de autor vs Derecho de marcas. El Orden Público como solución a este conflicto.**

En este punto buscaremos analizar la posibilidad de incluir dentro de la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 los supuestos donde obras son registradas sin autorización de sus titulares. Cabe hacer la aclaración en este punto de que restringiremos el análisis del artículo 136 inciso f) a la afectación del derecho de autor.

En tal sentido, desarrollaremos los conceptos básicos del derecho de autor para que nos puedan servir de base para el análisis de la prohibición relativa vinculada a la imposibilidad de registrar marcas que constituyan derechos de autor sin el consentimiento de éste.

Luego analizaremos la discusión doctrinaria respecto a la posibilidad o no de registrar una obra que ha caído en dominio público para finalmente analizar cómo la prohibición absoluta de orden público constitucional puede ayudar a solucionar los supuestos en los que una obra en dominio privado es registrada como marca por un tercero.

#### **3.1 Aspectos preliminares – Definiciones sobre obra y originalidad**

Para desarrollar los conflictos que pueden ocurrir entre el derecho marcario y el derecho de autor, es necesario definir cómo se desarrollan en nuestro sistema algunos términos, tanto a nivel legal, doctrinario y jurisprudencial.

El derecho de autor tiene, como objeto de protección a la obra, definido por la Ley de Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822 en su artículo 2, numeral 17 como: “Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.”

En el mismo sentido, la doctrina, desarrollando este artículo, señala que debe entenderse por personal a un producto del ingenio humano y por original debido a la individualidad que contiene, no debiendo asimilar esta individualidad a la novedad. En concreto, se busca que el producto creativo contenga una expresión propia que genere que pueda ser distinguido por sus características (Antequera y Ferreyros 1996: 68).

El término originalidad no está desarrollado en la norma peruana, pero ha sido objeto de un Precedente de Observancia Obligatoria del INDECOPI en la Resolución No. 286-1998/TPI-INDECOPI:

Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural-artístico, científico o literario ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución. En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor. Igualmente, aun cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a ésta en obra.



### 3.2 Conflicto entre el derecho de autor y el derecho de marcas – Obras que se encuentran en dominio público.

En principio, una obra, ya sea una pintura, una fotografía o una escultura, puede ser calificada como marca al mismo tiempo, en los dos primeros casos estaríamos ante una marca gráfica –ya sea puramente gráfica o figurativa– o ante una marca mixta; en el segundo caso, podríamos hablar de una marca tridimensional, asimismo, el título de una obra literaria también puede ser inscrita como marca. Incluso una obra musical podría ser inscrita como una marca sonora. En tal sentido, para ser obra necesitaría ser original y para ser marca debería cumplir los requisitos de distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, como lo desarrolla la Decisión 486 en el artículo 134.

El problema nace cuando la persona que registra la marca no es el autor, ni está autorizado por este o por quien ostente esos derechos.

Los derechos de autor se dividen en dos grandes bloques, derechos morales y patrimoniales. Para el tema que nos ocupa, los derechos patrimoniales que serían afectados por la utilización de una obra como marca sin autorización son, como mínimo, los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución.

En tal sentido, el conflicto entre estas dos ramas de la propiedad intelectual ha sido recogido en la Decisión 486, en el artículo 136 inciso f):

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:  
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; [El subrayado es nuestro]

En la doctrina española, la discusión sobre este artículo ha tomado un rumbo interesante, que por cierto ha inspirado esta sección del trabajo, referida a la posibilidad de registrar una obra como marca en el supuesto de que la misma se encuentre en el dominio público.

En el supuesto peruano, para que una obra se encuentre en el dominio público -en la mayoría de casos- debe haber pasado un tiempo equivalente a setenta años después de la muerte del autor. Luego de ese lapso los derechos patrimoniales se extinguen, cualquier persona puede utilizar la obra sin necesidad de un pago previo, siempre que se respete los derechos morales.

Para Fernández-Nóvoa, se hace referencia a que existe una laguna legal respecto a la prohibición marcaria sobre derechos de autor, ya que la norma no estipula nada respecto del escenario de registro de obras que han pasado a dominio público como marcas. En ese sentido, considera que esta laguna puede llenarse mediante la prohibición de signos contrarios a la Ley, el orden público y las buenas costumbres. La razón por la que considera esta prohibición como relevante para solucionar la laguna se debe a la relación entre el derecho constitucional de acceso a la cultura y el paso de las obras a dominio público (2004: 254).

Esto se sustenta en una de las diferencias más importantes entre el derecho de marcas y el derecho de autor. Por su parte, el primero tiende a ser potencialmente perpetuo y el segundo tiene un límite temporal sustentado en la posibilidad de que las personas puedan acceder a dichas obras, en otras palabras, por un fin social.

La otra posición, defendida por Lobato, señala que debería estar permitido el registro de obras que han pasado a dominio público como marcas. Esto en razón de que considera que existen las mismas razones para excluir el registro de una obra en dominio público que para evitar que los autores registren sus propias obras (2007: 265).

Ante tal respuesta, Fernández-Nóvoa replica, señalando que no considera de igual forma al autor que con su esfuerzo creó una obra que a una persona que simplemente decidió registrarla (2004: 254).

Aunque ambas posiciones están muy bien sustentadas, consideramos que Fernández-Nóvoa tiene razón respecto al potencial perjuicio a la humanidad que se generaría si existiera la posibilidad de extender el monopolio del derecho de autor al plazo de la marca. En ese sentido, la prohibición de orden público actúa como un mecanismo protector del derecho constitucional del acceso a la cultura, en contra de un posible registro de obra que se encuentra en dominio público.

Es importante resaltar que al igual como hemos analizado en la sección de la prohibición del artículo 135 inciso i), en este punto, también se afecta a un grupo determinado de personas protegidas especialmente por la constitución de los países miembros.

En el caso peruano, mediante el artículo 2, numeral 8 de la Constitución se establece el derecho de toda persona a “la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.”

Siendo el límite del derecho de propiedad a la creación intelectual –en el caso del derecho de autor– el acceso a la cultura, mediante el paso de la obra de dominio privado a dominio público.

Por su parte, el sistema colombiano protege a la propiedad intelectual, mediante el artículo 61 de su Constitución, señalando que protegerá dicho derecho por el tiempo y mediante las formalidades establecidas por su ley. Consideramos suficiente esta norma para limitar el derecho de propiedad en estos supuestos. Sin embargo, consideramos que esto es reforzado cuando se conjuga dicha norma con el artículo 333, referida a la

posibilidad de limitar la iniciativa privada y actividad económica cuando el interés social, ambiental o patrimonio cultural de la nación lo exija.

Respecto a los límites de la actividad económica, la constitución colombiana hace mención al interés social y el patrimonio cultural de la nación. Consideramos que dichos límites son, en relación con el artículo 61, el equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la cultura.

Desde el punto de vista boliviano, podemos apreciar que existen siete referencias directas en su Constitución acerca de la Propiedad Intelectual. En muchos de esos supuestos podemos apreciar su orientación política, dirigiendo esta protección a la salvaguarda de pueblos indígenas y el acceso a bienes de primera necesidad, como medicamentos. A pesar de dicha orientación, podemos extraer del artículo 102 la protección a la propiedad intelectual señalando que: “El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.” En el caso boliviano, la ley sobre derechos de autor es la 1322, que establece, en su artículo 18, que la duración del derecho de autor, entendiéndose derechos patrimoniales, será de toda su vida más cincuenta años posterior a su muerte, estableciendo, de esta manera, el límite del derecho, con relación al derecho de acceso a la cultura.

Finalmente, en el caso ecuatoriano, su Constitución protege la propiedad intelectual mediante su artículo veintidós y trescientos veintidós. El primero haciendo referencia específica a los derechos morales y patrimoniales; en el segundo, estableciendo que dichos derechos estarán limitados por la ley de la materia, en este caso la Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) que tiene la misma fórmula que el Perú, esto es, toda la vida del autor más setenta años luego de su muerte.

En tal sentido, podemos darnos cuenta de que la regulación de los países miembros de la Comunidad Andina tienen algunas diferencias; sin embargo, son todas aquellas

similitudes las que determinan que los derechos de acceso a la cultura, particularmente mediante los límites del plazo en los derechos patrimoniales de autor, constituyan un importante pilar en sus constituciones, obteniendo un equilibrio entre los derechos del titular de la obra con los derechos de los ciudadanos a acceder a éstas.

Cabe señalar que estableciendo, dentro de la prohibición de orden público, este supuesto, se protegería el derecho de los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina, al eliminar la posibilidad de extender el monopolio del derecho de autor mediante el derecho de marcas, estableciendo, con este mecanismo, la imposibilidad de que prescriba la acción, al considerar que este derecho de acceso a la cultura debe ser asumido como un principio básico en nuestros ordenamientos.

Para finalizar este punto, cabe preguntarnos ¿Qué sucede en los supuestos en los que el título de marca fue otorgado al autor o a sus derechohabientes cuando la obra estaba en dominio privado y, posteriormente, pasa a dominio público?

En este caso, habría un conflicto de derechos: el que nace del registro marcario con el derecho de los ciudadanos al acervo cultural. En este caso consideramos que el derecho a registrar una obra como marca, es parte del derecho de explotación de esa obra; por lo tanto, la marca debería tener un plazo igual al del derecho de autor. Sin embargo, esta regla debería relativizarse mediante la aplicación de la distintividad sobrevenida ante el supuesto de que el signo distintivo haya adquirido un reconocimiento propio separable de la obra en cuestión.

Ante tal supuesto, tampoco consideramos viable que, por ejemplo, el titular de la marca pueda impedir, en alguna forma, la creación de obras derivadas de la obra originaria que dio origen a su marca; eso sería extender el plazo de protección de la obra utilizando el derecho marcario, situación que constituiría un contrasentido en la interacción de ambas ramas de la propiedad intelectual.

Por las mismas razones, y sin desconocer la perpetuidad de los derechos morales del autor de la obra –en especial los derechos de paternidad e integridad– consideramos que tampoco debería ser viable obtener el registro de una marca ejerciendo dichos derechos, particularmente debido a que el contenido de los mismos no tienen una finalidad económica/patrimonial. El derecho de paternidad tiene por finalidad que el autor sea reconocido como tal, mientras que el derecho de integridad se basa en que la obra no sea modificada por terceros. Como en los casos anteriores, utilizar estos derechos con la finalidad del registro de una obra, extendería inapropiadamente el plazo de protección del derecho de autor.

### **3.3 Conflicto entre el Derecho de Autor y el Derecho de Marcas – Obras que se encuentran en dominio privado**

Como señalamos anteriormente, existe una prohibición relativa en materia de marcas acerca de registrar signos que infrinjan el derecho de autor, en principio, y como lo señala claramente el artículo, cuando existe consentimiento del autor para el registro del signo, no debería generarse mayor inconveniente. Igual debe tenerse presente que el contrato suscrito entre el titular del derecho de autor con el potencial titular del derecho de marcas debe señalar expresamente los derechos que se otorgan, así como las finalidades a los que se destinará la obra.

Siguiendo con el desarrollo de la norma marcaria, el límite para ejercitar el derecho de acción de esta prohibición, al igual que las demás prohibiciones relativas, es de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.<sup>18</sup>

En otras palabras, si una persona no se enteró que su obra estaba siendo registrada como marca o no tuvo los recursos para hacerlo y pasan cinco años, el titular del derecho

---

<sup>18</sup> Decisión 486. Artículo 172.- “...La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (el subrayado es nuestro)

de autor queda imposibilitado de accionar contra el titular de la marca, incluso, aunque este haya actuado de mala fe.

En la jurisprudencia nacional, hay un caso que nos puede ilustrar sobre el tema: la Resolución 1774-2012/TPI-INDECOPI, del veintiséis de noviembre del 2012, resuelve en segunda instancia el caso entre el señor Moncayo Cortés (en adelante, el señor Moncayo), denunciante, y la denunciada Olivos del Sur S.A.C. (en adelante, OS).

En este emblemático caso, el señor Moncayo denuncia por infracción a sus derechos de autor (reproducción, comunicación pública y distribución).

El señor Moncayo y el señor Víctor Hernán fundaron la empresa Aceite España Perú S.A.C, a su vez, el segundo fue nombrado gerente financiero de la empresa Olivos del Sur en el año 2002, a su vez, este proporcionó la obra del señor Moncayo a la empresa Olivos del Sur.

El señor Moncayo es titular de la marca LAS TRES OLIVAS, la cual está registrada en la Oficina Española de Marcas y Patentes desde 1965, utilizando la obra como marca en España. Adicionalmente, el señor Moncayo tiene una obra registrada ante el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos bajo la partida registral N°509-2010, Asiento 1. La mencionada obra consistente en el dibujo de un olivo<sup>19</sup>.

La Comisión de Derecho de Autor, en primera instancia, declaró fundada la denuncia. Estos fueron dos de sus considerandos:



<sup>19</sup> Imagen de la obra:

- (i) Si bien el registro de una marca ante la oficina competente genera en su titular un derecho de exclusiva para su explotación en el mercado, ello no significa que no se deba solicitar previamente la correspondiente autorización para reproducir en la misma cualquier obra artística o literaria de titularidad de un tercero.
- (ii) No es correcto lo señalado por la denunciada respecto a que el solo registro de la marca OLIVOS DEL SUR y figura de tres olivas y hojas la facultan a explotar la obra de autoría del denunciante.

Consideramos correcta la solución que brindo la Comisión, sancionando al infractor por el uso sin autorización de la obra. En tal sentido, concordamos totalmente en el sentido de estos dos considerandos, el derecho otorgado mediante el registro marcario no debe ser jamás un mecanismo para atentar contra derechos de terceros, en el caso particular, el derecho de autor.

Lamentablemente, en la segunda instancia del presente caso, el Tribunal adoptó los siguientes considerandos:

- (i) Las partes en el presente procedimiento cuentan con derechos reconocidos y protegidos por la Ley. Por lo tanto, mientras ambos derechos se mantengan válidos y vigentes pueden coexistir en el mercado, debiendo los administrados hacer uso de los mismos dentro del ámbito estricto de su protección y evitando colisionar con el derecho del otro.
- (ii) En ese sentido, la denunciada obtendrá protección sobre su marca en la medida que la use conforme se encuentra registrada, (...) y respecto a los productos para los cuales se ha registrado (aceites, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial). Por su parte, el Derecho de Autor del denunciante, derivado de su obra artística, deberá protegerse en cualquier ámbito de uso; no obstante, si decide incursionar en el ámbito de la producción y/o comercialización de aceites deberá necesariamente hacer uso de elementos distintivos adicionales a su obra artística, los mismos que impidan gener[ar] confusión en el consumidor respecto a la marca de la denunciada.



- (iii) Como consecuencia de lo anterior, Olivos del Sur S.A.C. debe tolerar que Antonio Moncayo Cortés explote su obra artística en el ámbito de aceites (clase 29 de la Nomenclatura Oficial) en la medida que el uso de dicha obra no configure un riesgo de confusión en el consumidor. [El subrayado es nuestro]

En resumen, el Tribunal decidió que ambas partes pueden ejercer sus derechos debido a que cuentan con “derechos reconocidos y protegidos por la ley”. Además, han limitado el accionar de ambos en su ámbito actual, y, en el caso que el señor Moncayo pretenda incursionar en el rubro de la empresa O.S., deberá modificar su obra para evitar confusión.

La solución adoptada por la Sala, es, por decirlo menos, de lo más curiosa, al crear reglas no establecidas ni en la legislación de derecho de autor ni en la legislación marcaria. En tal sentido, parece ser que la Sala buscó una salida salomónica que término afectando, en nuestra consideración, más al denunciante que al denunciado.

En primer lugar, consideramos que el argumento emitido por el Tribunal es contradictorio, debido a que si, según el Tribunal, ambos tienen derechos reconocidos, tanto de marcas como en autor, no se explicaría el por qué de las limitaciones a los derechos del denunciante a ingresar al mercado de aceite de oliva con su obra, situación que constituiría un derecho patrimonial establecido en el artículo 31 literal f) del Decreto Legislativo 822, que constituye la lista abierta de derechos patrimoniales.

Por otra parte, si el denunciado tiene sus derechos reconocidos intactos, podría teóricamente -en un futuro- expandirse a otros productos con su misma marca, situación que tampoco puede darse por la fórmula de la Resolución.

El presente caso -que nace en la Comisión de Derecho de Autor- se genera como consecuencia de la imposibilidad de accionar mediante la legislación marcaria, si tomamos en consideración las fechas en las que el señor Hernán asume la gerencia de la

empresa Olivos del Sur, año 2002, queda claro que el plazo para accionar mediante el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 ya había quedado prescrito.

En este caso, el derecho afectado es el derecho de autor mediante el registro de la marca, pero también es necesario determinar las consecuencias que el otorgamiento de registro puede acarrear en los consumidores y los beneficios obtenidos por el tercero que registró una obra sin autorización.

En primer lugar, la marca tiene como función distinguir productos y servicios en el mercado. Sin embargo, cuando se registra una obra como signo distintivo, el signo tiene un valor *per se*, que podría orientar a consumidores a adquirir un producto o servicio en el mercado, ya no por el producto, sino –simplemente– por la marca.

En segundo lugar, los terceros que registren obras<sup>20</sup> sin autorización de los titulares de derechos de autor, obtendrían un beneficio derivado del valor que le otorguen los consumidores a la obra. Mientras mayor sea el valor real o potencial de la obra para los consumidores en el mercado, mayor o menor será el beneficio obtenido por éstos.

Finalmente, el afectado sería el autor, a pesar de la protección constitucional que se le otorga al mismo, consideramos que no se enmarcaría dentro del rubro de orden público constitucional, a diferencia del caso de obras en dominio público, porque es este el interesado en que su obra se proteja, y no estaría afectando a algún colectivo, como en los supuestos desarrollados anteriormente.

---

<sup>20</sup> Cabe aclarar nuevamente que cuando nos referimos a obras, debemos circunscribirnos a la definición desarrollada de creación intelectual, personal y original. A modo de ejemplo, no necesariamente toda frase extraída de un libro tendría derecho de autor, puede darse que no tenga originalidad, en estos supuestos no hay infracción.

Ahora bien, se podría argumentar en contraposición, que los afectados podrían ser el conjunto de autores, que verían diezmados sus beneficios y, por lo tanto, incentivos para seguir creando, afectando, finalmente a los consumidores, que no podrían acceder a una mayor cantidad de obras.

No obstante, consideramos que el afectado es el autor en particular, por lo tanto, asumir que todos los autores disminuirían sus incentivos para crear sería exagerado, al tratarse solamente de una faceta del derecho de explotación de su obra. Adicionalmente, en la mayoría de casos los autores ni siquiera tendrían la intención de que su obra se vuelva marca, dicho supuesto, disminuye la posibilidad del desincentivo generalizado.

A pesar de nuestra afirmación, consideramos que sí sería interesante analizar la posibilidad de que dicha prohibición relativa pase a ser una absoluta, esto derivado de los problemas originados en los conflictos de derechos de propiedad intelectual que pueden acontecer.

Consideramos muy perjudicial el límite jurisprudencial que se le otorga al derecho de explotación patrimonial del derecho de autor que analizamos en el caso del Señor Moncayo v. Olivos del Sur, especialmente en los supuestos que el autor tenga la intención de ingresar directa o indirectamente al mercado en el que la marca registrada por el tercero sin autorización está ejerciendo su función distintiva.

A pesar de que una solución para el titular del derecho de autor hubiera sido exigir el pago por concepto de reproducción, comunicación pública y distribución, haciendo imposible la venta del producto en la práctica –por el alto coste que tendría– esto no eliminaría la marca inmediatamente del registro, tendría que esperar el plazo establecido para la cancelación por falta de uso<sup>21</sup>, tiempo en el cual el titular del derecho de autor no podría utilizar su obra como marca.

---

<sup>21</sup> Artículo 165 de la Decisión 486.

Finalmente, debemos tomar en cuenta el fundamento y la justificación de la prohibición del artículo 136 f): “[L]as marcas son parte del sub-sistema de propiedad industrial, el cual a su vez está comprendido en el sistema de propiedad intelectual, que debe guardar una armonía lógica entre los distintos elementos que la conforman, evitando que la protección de un derecho específico de la propiedad intelectual, menoscabe la protección de otro derecho del mismo sistema” (Cornejo 2014: 106).

En síntesis, la protección de un derecho de propiedad intelectual debe ser siempre interpretada a la luz de los otros derechos que pueden verse afectados. La falta de un análisis integral del sistema global de la propiedad intelectual resta congruencia al propio sistema, afectando derechos legítimamente adquiridos y disminuyendo la credibilidad en el mismo.

#### **4 Derechos de la personalidad de persona célebre y el derecho marcario.**

En esta sección analizaremos la posibilidad de que la prohibición relativa a derechos de la personalidad de personajes célebres pase a ser parte de la prohibición de Orden Público Constitucional.

Para realizar dicho análisis, desarrollaremos los conceptos establecidos en la prohibición, para luego examinar la protección constitucional que otorgan las constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina y, finalmente, sustentaremos por qué debería considerarse este supuesto dentro de la prohibición de Orden Público Constitucional.

##### **4.1 Definiciones previas de la prohibición relativa de derechos de la personalidad.**

Los derechos de la personalidad se dividen en dos grandes grupos de derechos: i) los vinculados a características propias de la persona (ej. imagen y voz) y al derecho contra la explotación indebida de la reputación ajena; y ii) al derecho al honor y la buena reputación, intimidad y las libertades de expresión e información. Dichos grupos se

diferencian en que mientras el primero se sostiene bajo un régimen parecido al de la propiedad intelectual –autorizar o no permitir– los segundos protegen los derechos mencionados contra potenciales afectaciones, mas no se rigen bajo un esquema de autorización o impedimento de estos derechos. (Cavero 2012: 213).

La prohibición del inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486 establece muchos supuestos vinculados a los derechos de la personalidad de las personas naturales, en especial los referidos al nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura.

En este caso, una marca no puede llevar el nombre de una persona física conocida, sin su consentimiento. El derecho al nombre es parte del derecho al honor. Dicho derecho permite prohibir la utilización de dicho atributo comercialmente (Lobato 2007: 375). En igual medida, tampoco su apellido.

La RAE define el término hipocorístico como “el nombre abreviado o deformado con intención afectiva (...), en especial, de los nombres de pila modificados que se emplean en el habla familiar, como Pepe (por José) o Merche (por Mercedes).” De forma parecida, un pseudónimo es la manera en que se le conoce a una persona célebre cuando realizan sus actividades en vez que con su propio nombre.<sup>22</sup>

Asimismo, el Tribunal del INDECOPI ha señalado, en su Resolución N° 2184-2008/TPI-INDECOPI que: “el nombre, apellido o seudónimo es la expresión visible y social mediante la cual se identifica a la persona, y en tanto cumple una función individualizadora de la persona, ha recibido un tratamiento especial en nuestra legislación. Así, el derecho al nombre en el Perú, se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1993.”

---

<sup>22</sup>Real Academia Española. Diccionario.  
<http://www.rae.es/>

Acerca de la firma y el título, el primero se refiere a los “rasgos o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellido para probar o dar autenticidad a un documento”<sup>23</sup>. En el contexto europeo, el título suele ser desarrollado en la doctrina haciendo referencia específica a los títulos nobiliarios, aunque no consideramos que exista impedimento para que en nuestro sistema comunitario se haga referencia, también, a otro título -siempre que sea lo suficientemente distintivo del personaje- como por ejemplo títulos otorgados a nombre de la nación.

Respecto a la imagen, es necesario señalar que se refiere a la representación visual de la persona y no, por ejemplo, a la fama o prestigio de la misma (Lobato 2007: 376).

En el mismo sentido, se entiende como derecho a la imagen a la “figura, la fisonomía que la persona tiene, como individuo único e irrepetible” (Rangel 2013: 213). El derecho a la imagen tiene una doble faceta, el derecho que cada persona tiene de captar, reproducir y publicar su propia imagen, así como de permitir que terceros realicen esas actividades con la imagen de uno; y una faceta negativa, que consiste en el derecho subjetivo de negarse o impedir que una tercera persona realice los verbos rectores señalados anteriormente (Rangel 2013: 213-214).

En cuanto al retrato o caricatura, podemos señalar que mientras que la primera busca hacer una reproducción de las características de la persona, el segundo busca exagerar estas características.

En conclusión, podemos afirmar que la prohibición del artículo 136 inciso e) hace referencia a los derechos de la personalidad establecidos literalmente en el artículo, así como a otras vinculados con las desarrolladas. Esto se deriva de la redacción del artículo que alude, antes de enumerar esa lista, al término “*en particular*”, dando a entender que

---

<sup>23</sup> Real Academia Española. Diccionario.  
<http://www.rae.es/>

constituye una lista abierta, que –sin embargo– debe ser interpretada bajo los parámetros de los supuestos señalados en el propio artículo.

En ese sentido, estos atributos de la personalidad pueden generar distintos tipos de marcas, por su parte, el retrato de la persona podría constituir una marca figurativa, la voz una marca sonora, incluso marcas no tradicionales menos convencionales como las holográficas con la figura de la persona.

En el Perú, además de la normativa andina y la norma constitucional, que analizaremos en la siguiente sección, el Código Civil desarrolla esta figura en su artículo quince:

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.

En dicho artículo, es posible apreciar la esfera negativa a la que se refiere Rangel, empoderando a la persona, poseedora de dichos atributos, para que sólo con su consentimiento o la de sus herederos, de ser el caso, pueda utilizar su imagen o voz. Cabe señalar que dentro del ordenamiento legal, las señaladas en el segundo párrafo de este artículo son las únicas excepciones a la autorización, obviamente el registro de una marca, que constituye la esfera patrimonial de los derechos de la personalidad, no está dentro de estas excepciones.

## 4.2 Protección Constitucional de los derechos de la Personalidad en los países miembros de la Comunidad Andina

Como mencionamos en el apartado anterior, los derechos de la personalidad están vinculados al derecho al honor. En este punto, estableceremos los artículos constitucionales que protegen estos derechos de la personalidad en las constituciones de los países miembros de la CAN.

### Perú

Perú protege los derechos a la intimidad haciendo énfasis específico a los derechos de la voz y la imagen.

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (...) 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.

### Ecuador

En el caso de Ecuador, existe una fórmula bastante parecida a la peruana, teniendo como principal diferencia la inclusión del concepto del buen nombre. Cabe señalar que el derecho a la intimidad se reconoce en su artículo 66.20.<sup>24</sup>

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.

En el caso colombiano y boliviano, los artículos acerca del derecho a la intimidad están vinculados con los bancos de datos, otorgándoles un tratamiento especial a estos derechos, en relación con la acumulación de sus datos por entidades públicas o privadas.

---

<sup>24</sup> **Constitución de la República del Ecuador** - Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.



## Colombia

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (...)

## Bolivia:

Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad. (...)

Como hemos visto en las secciones anteriores –en los casos de derecho al consumidor y derecho de autor– respecto a la protección constitucional de los países miembros de la CAN, podemos apreciar que en este punto existe también convergencia en la protección de estos derechos, así como fórmulas similares para regular dichos derechos.

Sin embargo, en este punto, como veremos en la siguiente sección, nuestra propuesta para que dicha prohibición pase a formar parte de la prohibición absoluta de Orden Público Constitucional tiene un enfoque orientado en la protección constitucional del Derecho del Consumidor desarrollado en el punto 2.2.

### 4.3 El derecho de la personalidad como supuesto de la prohibición de Orden Público Constitucional

Como es posible desprender de la lectura del artículo 136 inciso e), la norma se pone en dos supuestos: la afectación de los derechos de la personalidad de una persona común y los derechos de la personalidad de una persona célebre.

En el supuesto de persona común, estamos ante un derecho personalísimo que supone – cuando se registra su nombre como marca sin autorización– una afectación a la persona, sin un efecto mayor en el mercado. En tal sentido, consideramos que debe estar regulado por una prohibición relativa, ya que, a pesar de tener una protección constitucional, no se afecta a un colectivo.

El supuesto de persona célebre, en cambio, afecta no sólo al particular –la persona conocida en un sector del mercado– sino, a los consumidores, por tanto nuestra propuesta va dirigida a que el supuesto de persona célebre esté dentro de la prohibición absoluta de Orden Público Constitucional.

La razón de la existencia de una norma en el ordenamiento comunitario andino que prohíba el registro de marcas cuando se atenta contra los derechos de la personalidad del sujeto célebre en su faceta negativa parte de la premisa que la persona que registra quiere atraer clientes con la imagen o característica de ese otro personaje. En palabras de Lobato: “Esta prohibición cobra especial importancia cuando ese nombre o imagen ajenos pertenecen a una persona notoria. La finalidad de esa prohibición es que el consumidor no incurra en el error de creer que está adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado por la persona cuya personalidad recoge la marca” (2007: 370).

En síntesis, el problema de utilizar alguna característica personalísima que identifique a una persona célebre, es que el consumidor considere que existe una suerte de vinculación entre esa persona y el producto o servicio que se esté promocionando.

En tal sentido, nuestra propuesta de convertir esta prohibición relativa a una prohibición que se encuentre dentro de los supuestos de Orden Público Constitucional no debe entenderse como una protección a la persona célebre originada de la protección constitucional del derecho al buen nombre, honor, reputación imagen o voz, sino que dicha protección es consecuencia de la protección de un bien jurídico mayor, la protección al consumidor.

En efecto, al legislar de esta manera, estaríamos eliminando el plazo de prescripción; esto supone no admitir, en ningún supuesto, que un producto o servicio –mediante la marca– se convierta en herramienta para inducir a error al consumidor.

“[P]arecería que crear un derecho de propiedad en tal uso [derecho a la intimidad] no impulsaría ninguna inversión socialmente valiosa, sino que simplemente enriquecería más a las celebridades. Sin embargo, cualquiera que sea el valor de información que el apoyo de una celebridad tenga para los consumidores, éste se perderá si todos los publicistas pueden usar el nombre y la fotografía de la celebridad (...) el valor de asociar el nombre de la celebridad a un producto particular disminuirá si se permite que otros usen el nombre en relación con sus productos” (Posner 1992: 48).

Si bien en este punto Posner se refiere a la publicidad mediante la imagen de celebridades, es perfectamente aplicable al supuesto que estamos desarrollando.

En síntesis, este derecho de la privacidad, que en este caso también podría asemejarse a los *right of publicity*<sup>25</sup>, es un derecho privado con grandes repercusiones sociales, principalmente, otorgar un valor a la vinculación entre una celebridad y un producto o servicio, si el derecho no se pudiera ejercer en la faceta negativa –por un supuesto de prescripción de la acción de nulidad– se impediría dicha vinculación en el mercado.

Los consumidores dejarían de tener fe en el sistema y no creerían en la vinculación celebridad-marca, derivada del coste de conocer si la vinculación es cierta.

Dicho problema se agrava en los supuestos de personas célebres extranjeras, debido a que no todas tendrían la capacidad de averiguar si una marca es registrada con su nombre. En tal sentido, la existencia de un plazo prescriptivo afectaría en mayor medida

---

<sup>25</sup> “El derecho de explotación comercial de un derecho de la personalidad es denominado con la expresión anglosajona *right of publicity*.” (Lobato 2007: 377).

su posición con relación a los nacionales. Por los motivos expuestos, considero que dicho supuesto debería estar incluido en la prohibición de Orden Público Constitucional.

Finalmente, otro tema que consideramos necesario para este análisis es el de considerar establecer una clasificación de notoriedad en las personas célebres. Para usar ejemplos de la escena local, si alguien pretendiera registrar el nombre Yma Sumac (Fallecida cantante peruana reconocida por su amplio registro vocal) como marca, en la clase 15 – instrumentos musicales, probablemente sea denegada, debido al ámbito donde se desarrolló dicha artista. Sin embargo, si su nombre quisiera utilizarse para registrar una marca en la clase 37 – Servicios de Construcción, esta marca sería otorgada, al no existir relación entre la persona y el sector.

Un supuesto distinto sería la posibilidad de que alguien desee registrar como marca el nombre de Gastón Acurio (Conocido chef, escritor y empresario). En este supuesto, consideramos que el señor Gastón Acurio podría ser considerado como una suerte de “*persona notoria*”, haciendo una suerte de paralelo con la marca notoria. La razón de nuestra afirmación es que el conocimiento de su persona por la población peruana es tan extendido, que trascendería las clases a las que normalmente se les podría circunscribir, por ejemplo, la Clase 21<sup>26</sup>.

En tal sentido, en su caso no existe un “*sector pertinente del público*”, como establece el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, ya que en su caso el conocimiento del público es general y no sectorial.

Dicha clasificación, que merecería quizás mayor profundidad en una investigación sobre el particular, especialmente en establecer criterios específicos para considerar a una persona como notoria, aclararía de mejor forma la aplicación del artículo analizado.

---

<sup>26</sup> Clasificación De Niza - Clase 21: *Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.*

## **5 Prohibición de registro de términos vinculados a las Comunidades indígenas, afroamericanas o locales como marcas**

Con la finalidad de determinar si el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 debe ser considerado como uno de los supuestos de la prohibición de orden público constitucional analizaremos el tratamiento legal que se hace de las comunidades indígenas en el Perú.

Adicionalmente, revisaremos la protección constitucional a las comunidades por parte de los países miembros de la Comunidad Andina, así como las implicancias de que se ratifique el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, sustentaremos las razones que debemos tomar en cuenta para considerar la prohibición analizada como parte del orden público constitucional.

### **5.1 Comunidades indígenas y su regulación en el Perú**

La Decisión 486 establece una prohibición de registro relativa en los supuestos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;

Respecto a este último punto, el Tribunal Andino ha aclarado, en el Proceso 60-IP-2012, que el concepto de “consentimiento expreso” debe ser interpretado como “la

manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca”

Por otra parte, cabe señalar que la norma andina no ha precisado a quiénes debe considerárseles comunidades indígenas, afroamericanas o locales, en tal sentido deja abierta esa interpretación a los países. En el caso del Perú, además de lo establecido en su Constitución y los tratados internacionales suscritos –que analizaremos en la sección 5.2 del Capítulo II– dichas definiciones deben ser extraídas de la doctrina, jurisprudencia y legislación interna.

Por tratarse de la mayor cantidad de supuestos en el Perú, desarrollaremos principalmente el concepto de comunidades indígenas, precisando que las conclusiones obtenidas de este análisis son aplicables a los demás supuestos del artículo en cuestión.

Respecto a la legislación interna, la Ley N° 29785 –Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– establece que serán considerados pueblos indígenas, que es utilizado como sinónimo de comunidad indígena, a los sujetos colectivos que cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos señalados en el artículo 7<sup>27</sup>. Adicionalmente, considera como pueblos indígenas a las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos.

---

<sup>27</sup> Ley N° 29785: “Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios  
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.

Los criterios objetivos son los siguientes:

1. Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
2. Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
3. Instituciones sociales y costumbres propias.
4. Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria...”

Se define a comunidad campesina y nativa como los “[...] grupos de personas que actúan como sujetos colectivos (con un interés colectivo o comunal) cuyo origen se encuentra en los pueblos originarios o pueblos «indígenas» que poblaron por primera vez el territorio peruano” (Peña 2013: 197 y 198). Por su parte, el Código Civil peruano lo define en su artículo 134 como “[...] organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral.”

Dichas comunidades cuentan con personería jurídica, dicho reconocimiento le permite a las mismas realizar actividades frente a terceros, como lo haría cualquier persona jurídica, en tal sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N.º 0042-2004-AI/TC que “[...] la Constitución reconoce la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas, así como su personería jurídica (artículo 88 de la Constitución); además, impone al Estado la obligación de respetar su identidad cultural (artículo 89 de la Constitución). Pero también debe reconocer la existencia de poblaciones afroperuanas y de otras tradicionalmente arraigadas en el Perú.”

Una vez desarrollado el marco legal nacional es indispensable analizar, a nivel constitucional, las similitudes y variables de los países miembros de la Comunidad Andina, de modo tal que podamos sacar conclusiones de una posible modificación del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486.

## **5.2 El Convenio 169 de la OIT y el tratamiento constitucional de los países miembros de la Comunidad Andina respecto a las Comunidades indígenas**

Los cuatro países miembros de la Comunidad Andina forman parte del Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 (en adelante Convenio). Dicho tratado tiene por finalidad reconocer las aspiraciones de estos pueblos, procurando que los Estados generen mecanismos que permitan a éstos ejercer sus derechos humanos como el resto de la población.

En la sección 5.2.1 del capítulo II, desarrollaremos los artículos del Convenio aplicables para la interpretación del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 para, finalmente, desarrollar los puntos de convergencia entre las constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina.

### 5.2.1 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989

Los países que han ratificado el Convenio<sup>28</sup> se obligan a adoptar –como es el caso de los países miembros de la Comunidad Andina– entre otras obligaciones, medidas para salvaguardar los bienes<sup>29</sup> de los pueblos interesados (artículo 4 numeral 1), en relación con el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, debe crear mecanismos adecuados para facilitar el ejercicio de este derecho.

Asimismo, el artículo 4 numeral 2 del Convenio señala que las medidas adoptadas por el Estado no deberán constituir un óbice a los deseos expresados por los pueblos, esto en concordancia con la inaplicación de la prohibición del artículo 136 literal g) en el supuesto que medie autorización por parte de la comunidad.

Por su parte, el artículo 6 del Convenio establece la obligación por parte de los Estados de consultar, mediante procedimiento adecuado, las medidas administrativas que puedan afectar directamente a estos pueblos, por lo tanto, de una interpretación amplia de este artículo podríamos llegar a la conclusión que, de ser el caso, se les comunique a las autoridades de dichas comunidades de solicitudes de registro que puedan configurar alguno de los supuestos enunciados en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

---

<sup>28</sup> Fechas de las Ratificaciones del Convenio 169 de la OIT:

- **Bolivia:** 11 de diciembre de 1991
- **Colombia:** 07 de agosto de 1991
- **Ecuador:** 15 de mayo de 1998
- **Perú:** 02 de febrero de 1994

<sup>29</sup> Haciendo una interpretación a la luz del artículo 886 numeral 6 del Código Civil Peruano, podemos señalar que los derechos sobre una marca son considerados bienes muebles.



Finalmente, el artículo 12 del convenio establece que los pueblos deberán contar con protección contra la violación de sus derechos, pudiendo iniciar procedimientos legales para asegurar el efectivo cumplimiento de sus derechos, existiendo la obligación de garantizar, por parte de los Estados, que dichos pueblos puedan comprender las implicancias de los distintos procedimientos legales que afrontan o afrontarán. En tal sentido, el artículo reseñado constituye una garantía que no sólo se debe limitar a la posibilidad de, en nuestro caso, presentar una nulidad u oposición marcaria, sino de hacer comprender a estas comunidades, por intermedio de sus autoridades, las implicancias de dichos procesos, incluso, facilitando interpretes u otros medios eficaces si fueran necesarios.

### **5.2.2 Protección constitucional de los países miembros de la Comunidad Andina a los pueblos indígenas**

La protección constitucional de comunidades ha sido tipificada constitucionalmente en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. A partir de los años ochentas ha existido mayor interés en proteger a las comunidades indígenas, en tal sentido, mediante las constituciones se han buscado abarcar estos temas, de igual forma, los Estados han suscrito tratados que reconocen derechos a este tipo de comunidades (Semper 2006: 761).

Dentro de la Comunidad Andina, son dos los países que han tomado mayor énfasis respecto a la protección y valoración de las comunidades indígenas, estos países son Bolivia y Ecuador. Sin que esto signifique que Colombia o Perú hayan obviado desarrollar un marco de protección constitucional a las comunidades indígenas, los casos de Bolivia y Ecuador suponen un conflicto constante respecto a las autonomías de dichos pueblos, en el caso Boliviano esto ha llevado a una crisis institucional que podría poner en peligro la unidad nacional (Semper 2006: 761). Lo señalado ha derivado en que las constituciones de Bolivia y Ecuador establezcan grandes listado de derechos a favor de las comunidades indígenas, a diferencia de Colombia y Perú.

Dentro del listado de derechos a los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Boliviana, es necesario anotar que el artículo 30, en su sección II, numeral 11 hace referencia a la protección de la propiedad intelectual colectiva de sus saberes y conocimiento y en el numeral 15 se parafrasea lo establecido en el artículo 6, numeral 1, literal a) del Convenio 169, respecto a realizar consultas en los supuestos de que determinados actos administrativos puedan ser susceptibles de afectarlos. Adicionalmente, la sección III del artículo desarrollado señala que “[e]l Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.”

Por su parte, la Constitución Ecuatoriana, en el artículo 57, hace énfasis en la protección y preservación del patrimonio cultural e histórico de las comunidades, asimismo, en el numeral 17 del artículo en cuestión se parafrasea, también, el artículo 6, numeral 1, literal a) del Convenio 169.

Colombia, en el artículo 330 de su Constitución, cuenta con una lista de funciones de sus comunidades indígenas, sin embargo, no establece una lista de derechos como lo realiza Bolivia y Ecuador, los derechos han sido establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a modo de ejemplo, en la Sentencia SU-510/98 se señala que tienen:

- “el derecho a la subsistencia a resultas del derecho a la vida (artículo 11 de la CP);
- el derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica a resultas del derecho a la integridad física (artículo 12 de la CP), en particular como derecho a la defensa contra la desaparición forzada;
- el derecho a la propiedad de tierra comunitaria;
- el derecho a la participación en decisiones y medidas que pudiesen afectar a las comunidades indígenas, en particular relacionadas con la extracción de recursos naturales en sus territorios según el artículo 6.15 de la ley n.o 21 de 1991, artículo 330 de la CP (“Consulta previa”)” (Semper 2006: 766).

En el caso peruano, la constitución reconoce la existencia de comunidades campesinas y nativas -entiéndase nativas como originarias- en su artículo 89. El artículo establece que éstas “...tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece...”.

A pesar de reconocer a las comunidades, no establece una lista de derechos, sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los Expedientes N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, señala en sus argumentos 25 y 26 lo siguiente:

25. Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55° de la Constitución, los “tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” (...) Esto significa en un plano más concreto que los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador.
26. Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha afirmado al respecto que dentro de las “normas con rango constitucional” se encuentran los “Tratados de derechos humanos”

En otras palabras, el Convenio 169 de la OIT, que constituye un tratado de derechos humanos, tiene –para el sistema peruano– un rango constitucional, en tal sentido, los pueblos indígenas o tribales tienen los derechos consagrados del tratado en cuestión. De igual forma, el Tribunal Andino, mediante el Proceso 60-IP-2012, considera que “dentro de los principios generales del Derecho Comunitario Andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países miembros”

En conclusión, los cuatro países tienen un marco constitucional que protege a las comunidades indígenas, aunque las diferencias en la extensión de la protección puedan parecer abismales de la simple lectura de las constituciones, no debemos obviar que los cuatro países en cuestión han ratificado el Convenio 169 de la OIT, estableciendo, de esta manera, un estándar mínimo en la protección.

### **5.3 Base de datos de pueblos indígenas como solución parcial: necesidad de considerar el actual artículo 136 literal g) de la Decisión 486 como un supuesto de orden público constitucional**

Volviendo al caso peruano, frente al marco jurídico analizado en las secciones anteriores, el Ministerio de Cultura, mediante el Viceministerio de Interculturalidad, ha realizado una base de datos de pueblos indígenas del Perú, esta lista comprende a cincuenta y cinco comunidades, incluye otras denominaciones por las cuales son conocidos estos pueblos, así como la lengua indígena correspondiente. (Ministerio de Cultura s/f)

En principio, la base de datos tiene por finalidad permitir –al Estado, a los propios pueblos indígenas y a la ciudadanía– acceder y conocer la información de estos pueblos. Dicha información es usada principalmente como herramienta para la aplicación del derecho de consulta previa, consideramos que dicha herramienta podría servir también para facilitar, en parte, el análisis al momento de negar u otorgar el registro de marca, en los supuestos en que un solicitante pretenda registrar un signo que consista en el nombre de una de las comunidades establecidas, adicional a la información que comprende el registro, sería importante agregar datos tales como los términos que utilizan para distinguir sus productos.

Con una base de datos sistematizada, los incentivos de tentar por un registro marcario que atente contra lo establecido en el artículo 136 literal g) se verían seriamente disminuidos, al existir mayor probabilidad de que dicha actividad sea detectada. Sin embargo, cuando señalamos que una base de datos relativamente extensa soluciona en parte el problema, nos referimos a los supuestos de comunidades que no estén en este u otro registro, por más extenso y completo que pueda llegar a ser la base de datos de

pueblos indígenas del Perú, siempre existirá la posibilidad de que alguna comunidad no haya sido contactada o que se trate de una comunidad de otro de los países miembros de la Comunidad Andina, por tal motivo, dicha base debe ser tomada de manera referencial.

Ante la posibilidad de que determinadas comunidades no se encuentren en las bases de datos estatales, es pertinente preguntarnos ¿Es razón suficiente para que dicha ausencia limite la posibilidad de prohibir el registro de terceros que pretendan registrar una marca que implique alguno de los supuestos del artículo 136 g)? La respuesta es negativa, las bases de datos serían un mecanismo que facilite la labor del registrador, pero, obviamente, siempre podrá demostrarse que determinado signo distintivo constituye, por ejemplo, el nombre de una comunidad indígena.

Es indispensable aclarar que, en muchos casos, por ejemplo, pueden tratarse de comunidades no contactadas, al considerar que los supuestos establecidos en el artículo 136 g) se encuentran dentro de las prohibiciones relativas –en otras palabras, tienen un plazo prescriptorio de cinco años– pueden darse casos en los cuales la comunidad no llegue a enterarse que un tercero, sin consentimiento, registró el nombre de dicha comunidad o un producto de la misma, en el sentido que señala el artículo 136 g) de la Decisión 486.

Por tal motivo, y, a pesar de que las bases de datos estatales pueden ser un gran apoyo al momento de analizar una solicitud de registro marcario, consideramos que es necesario que no exista plazo prescriptorio. En consecuencia, y considerando la afectación a las comunidades que se vean impedidas de accionar dentro del plazo de los cinco años, dicha prohibición debería ser absoluta.

Por otro lado, utilizar como marca denominaciones asimilables a comunidades indígenas genera los mismos problemas en los consumidores que la venta de un producto con una determinada marca, como la posibilidad de que estos confundan el origen empresarial: el consumidor puede llegar a asociar el producto, debido a la marca, con la comunidad y,

por esa razón, optar por una decisión de compra. En tal sentido, se estarían afectando los intereses colectivos o difusos de los consumidores. En palabras del Tribunal Andino en el Proceso 60-IP-2012: “la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado”

Adicionalmente, puede darse la posibilidad de que el término utilizado no sea conocido por los consumidores, ante este supuesto, no cabría lo señalado en el párrafo anterior. En este escenario es aplicable el artículo 136 literal g), este supuesto implica la afectación de la comunidad, en otras palabras, se estaría afectando a un colectivo, incluso, más vulnerable que el consumidor, al no contar, en muchos casos, con herramientas para darse cuenta del daño generado por el tercero que registra sin su consentimiento.

Sin duda, el artículo analizado es de difícil aplicación en la realidad y escapa del solo análisis de la prescripción, por ejemplo, en el supuesto que una persona diligente intente obtener los permisos de una comunidad para registrar como marca la denominación que utiliza ésta para distinguir sus producto ¿Qué sucedería si existen dos o más comunidades que utilizan la misma denominación? ¿Debería obtener el permiso de todas las comunidades o bastaría con que una de ellas acepte? o ¿Qué sucedería si no existen datos suficientes de esta comunidad para llegar a la conclusión de que la persona con la que se está negociando realmente representa a dicha comunidad?

Es importante recalcar que dichas complicaciones se darían tanto en el supuesto de considerar al actual artículo 136 literal g) como una prohibición absoluta o relativa, sin embargo, al considerar la prohibición como parte del artículo de orden público constitucional se protege de forma eficiente a la comunidad de la posibilidad de no conocer a tiempo del registro de su denominación por parte de un tercero. Cabe señalar que el colectivo vulnerable es la comunidad y a pesar de que existan potenciales complicaciones para el particular que desea registrar la denominación específica, siempre

podrá optar por evitar dichas complicaciones y escoger otra marca para su producto, alternativa que obviamente no tendría la comunidad.



### CAPÍTULO III

#### Argumentos a favor y en contra de la propuesta esbozada

#### 1 Criterios para determinar los supuestos que deben estar contemplados en la prohibición de orden público constitucional

A modo de recuento de los supuestos que hemos considerado dentro del concepto de orden público constitucional, debemos mencionar primero los desarrollados por Lobato:

**Tabla 1 – Propuestas del contenido de orden público constitucional establecidos por Lobato**

N°	Supuestos	Protección Constitucional de los países miembros de la CAN				Afectación de derechos colectivo o difusos
		Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	
1	Consista en un signo obsceno.	X	X	X	X	X
2	Consista en un signo que atente contra cultos religiosos.	X	X	X	X	X
3	Consista en un signo que sea contrario al orden político y democrático.	X	X	X	X	X
4	Consista en signos contrarios a la dignidad de la infancia o la mujer.	X	X	X	X	X

Basándonos en los casos desarrollados por Lobato, nuestra propuesta se orienta a agregar algunos supuestos que, consideramos, deberían estar dentro de la prohibición del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486.



En tal sentido, nuestra propuesta busca lograr dos objetivos: (i) darle un contenido específico al artículo, para evitar potenciales interpretaciones amplias de la prohibición en cuestión y (ii) otorgar a esos supuestos particulares, una mayor protección mediante la imposibilidad de que las acciones por nulidad del registro de marca prescriban para esos casos.

Los supuestos que analizamos en el capítulo II, fueron los siguientes:

**Tabla 2 – Propuestas del contenido del orden público constitucional**

N°	Supuestos	Protección constitucional de los países miembros de la Comunidad Andina				Afectación de derechos colectivo o difusos
		Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	
1	Consista en un signo que pueda engañar al consumidor, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.	X	X	X	X	X
2	Consista en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero	X	X	X	X	-
3	Consista en un signo que constituya una obra que se encuentra en dominio público	X	X	X	X	X
4	Consista en un signo que atente contra los derechos de la personalidad, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante.	X	X	X	X	-

5	Consista en un signo que utilice los derechos de la personalidad de una persona célebre en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura. Siempre que no sea utilizado por el titular de estos derechos.	X	X	X	X	X
6	Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso	X	X	X	X	X

De los cinco supuestos analizados, como lo resume el cuadro anterior, consideramos que cuatro de ellos –el 1, 3, 5 y 6– deben ser considerados como supuestos de la prohibición de orden público constitucional.

En tal sentido, nuestra propuesta, respecto a la modificación del artículo 135 inciso p) de la decisión 486, se plasmaría de la siguiente forma:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  
(...)

Sean contrarios al orden público constitucional en los casos en que:

- i) Consista en un signo obsceno.
- ii) Consista en un signo que atente contra cultos religiosos.

- iii) Consista en un signo que sea contrario al orden político y democrático.
- iv) Consista en un signo contrario a la dignidad de la infancia o la mujer.
- v) Consista en un signo que pueda engañar al consumidor, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
- vi) Consista en un signo que utilice los derechos de la personalidad de una persona célebre, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura. Siempre que no sea utilizado por el titular de estos derechos.
- vii) Consista en un signo que constituya una obra que se encuentra en dominio público.
- viii) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

En tal sentido, los criterios que hemos adoptado para determinar cuándo un supuesto debe estar incluido en el concepto de orden público constitucional son dos, los mismos que pasaremos a analizar a continuación.

### **1.1 Protección Constitucional del derecho en los países miembros**

El primer requisito se sustenta en que los países miembros de la CAN deben proteger el derecho vulnerado mediante sus constituciones. Sin embargo, no debemos desprender de esta afirmación que la protección deba obtenerse de una interpretación literal de un artículo constitucional, sino, mas bien, que debe poder interpretarse la protección de la constitución del Estado miembro.

En tal sentido, es necesario que los países miembros protejan ese derecho fundamental para que el supuesto pueda ser considerado dentro de la prohibición de orden público constitucional.

En los supuestos analizados en el capítulo II, así como los desarrollados por Lobato, podemos apreciar que existe una protección constitucional en todos los casos.

## **1.2 Tutelar las afectaciones de intereses colectivos o difusos**

El segundo requisito consiste en que el derecho constitucional contra el que se atenta debe involucrar derechos que impliquen intereses colectivos o difusos.

Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de agravio constitucional por incumplimiento de la sentencia recaída en los expedientes acumulados N.º 1255-2003-AA/TC y otros, citando a Ferrer Mac-Gregor, señaló:

[L]os (intereses difusos) se entienden referidos no al sujeto como individuo sino como miembro de una (sic) conglomerado más o menos amplio, creándose una pluralidad de situaciones comunes; en cambio, los intereses colectivos atienden a colectividades o grupos limitados o circunscritos.

Así, los miembros del conglomerado que tiene un interés difuso, son indeterminables o de muy difícil determinación; en tanto que los miembros del grupo portador del interés colectivo suelen ser fácilmente determinables.

Parte de la doctrina y la legislación brasileña (...) los identifican según sus titulares se encuentran ligados por circunstancias de hechos (intereses difusos) o bien si pertenecen a un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria debido a una relación jurídica base (intereses colectivos).

En ese sentido, no basta con que la prohibición proteja un derecho que contenga un respaldo de nivel constitucional.

A modo de ejemplo, en el caso de la prohibición del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, relativo a impedir que se registre una obra como marca en el supuesto de que esta le pertenezca a un tercero y no haya otorgado autorización, no basta que exista una protección constitucional al derecho de autor, como en efecto la hay, sino que es necesario que se afecten intereses difusos.

Sobre la base de este análisis, concluimos que lo que se busca proteger, mediante la prohibición de orden público constitucional, son las obras que se encuentran en dominio público y no las que se encuentran en dominio privado. La razón es que la protección no está orientada al titular del derecho, sino al grupo que puede ser afectado en su derecho constitucional de acceso a la cultura si se le otorga el signo distintivo a un tercero.

## **2 Argumentos a favor de la propuesta de la modificación del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486**

En esta sección analizaremos las principales ventajas de modificar la Decisión 486 mediante la inclusión del concepto de orden público constitucional, así como agregar a este supuesto algunas prohibiciones que han sido consideradas tradicionalmente como prohibiciones separadas de este concepto.

Adicionalmente, analizaremos las ventajas de nuestra propuesta en comparación con el marco legal vigente.

## 2.1 Ventajas derivadas de la interpretación restrictiva de la prohibición de orden público

Como desarrollamos en el capítulo I, el concepto de orden público es bastante difuso, en tal sentido, a pesar de ser mencionado en diversas legislaciones y ramas del derecho, consideramos que no ha sido lo suficientemente desarrollado en el derecho marcario, o, en todo caso, no ha sido un concepto aterrizado a la realidad.

Basta con leer la Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI, donde INDECOPI señala que debe definirse el orden público como “la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos” o el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación” o por la que optó el Tribunal Andino, en el proceso 4-IP-88, “el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”.

Si bien son definiciones correctas, desde un punto de vista doctrinario, consideramos que en la práctica aportan poco. A modo de ejemplo, podríamos llegar a la conclusión errada de que si un particular registra el signo distintivo de una persona que lo registró anteriormente estaríamos ante un supuesto de afectación al orden público, ya que dicho registro es opuesto al orden y genera perturbación en el sistema, como lo desarrolla el Tribunal Andino.

Este supuesto, que no sería otro que el del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, tranquilamente podría caer en ese supuesto, así como cualquier otra prohibición.

En tal sentido, consideramos pertinente establecer supuestos específicos con la finalidad de determinar, de forma clara, cuál es el contenido del concepto de orden público constitucional.

Por lo tanto, la modificación de la prohibición permitiría aplicar reglas claras y no caer en el riesgo de interpretaciones más amplias, obteniendo, con la modificación, resultados predecibles y mayor seguridad jurídica en la aplicación de la prohibición.

A su vez, consideramos que la prohibición no perdería su flexibilidad, a modo de ejemplo, cada Estado determina, como lo hace actualmente, cuál es el plazo para que una obra pase a dominio público o, en los casos establecidos por Lobato, serían supuestos aplicados dependiendo de las costumbres de cada sociedad o momento de la misma, especialmente los supuestos de signos obscenos.

## **2.2 Eliminación de los plazos de prescripción de los supuestos agregados**

Nuestra propuesta pretende establecer cuatro supuestos que, tradicionalmente, no han sido incluidos en las prohibiciones vinculadas al orden público, pero que, sin embargo, consideramos necesario agregarlos.

El primer supuesto es el referido al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, vinculado con el engaño a los consumidores. Acerca de ese supuesto, debemos señalar que la razón de la modificación radica en sistematizar las prohibiciones; sin embargo, consideramos que dicha modificación no genera un efecto diferente al que existe actualmente.

A diferencia del primer supuesto, el caso de la prohibición de registro de derechos de la personalidad de personas célebres como marca (artículo 136 inciso e) de la Decisión 486) y el caso vinculado al registro como marca de denominaciones de comunidades indígenas, afroamericanas y locales (artículo 136, inciso g) de la Decisión 486) tienen un efecto directo, al considerarlos dentro de la prohibición de orden público constitucional, porque estaríamos agrupándolos dentro de las prohibiciones absolutas, por lo tanto, no tendrían plazo de prescripción.

Situación similar sucede en el caso de la prohibición de registro de obras que se encuentran en dominio público, situación que no está contemplada en el ordenamiento comunitario.

Consideramos que la eliminación de los plazos de prescripción es positiva en estos casos, debido a que en los supuestos incluidos en la prohibición de orden público constitucional, se está afectando, no sólo a los titulares de derechos, sino a intereses colectivos o difusos, razón que sustenta la inaplicación de los plazos de prescripción.

### **3 Argumentos en contra de la propuesta de la modificación del artículo 136 inciso p) de la Decisión 486**

Con la finalidad de tener un enfoque global de la propuesta, hemos considerado plantear algunas posibles críticas a la misma, de esta manera pretendemos analizar y determinar la viabilidad de nuestra hipótesis en la práctica.

#### **3.1 Protección a la negligencia de titulares de derechos**

Nuestra hipótesis, en el extremo de eliminar el plazo de prescripción para la prohibición de registro de marca de un derecho de la personalidad de una persona célebre, puede ser considerada como un mecanismo para proteger derechos particulares, los mismos que no fueron invocados en su debido momento.

Los cinco años para presentar la solicitud de nulidad, en el caso de una prohibición relativa, permite otorgar seguridad jurídica al registro, en ese sentido, al modificar la causal de prohibición relativa a absoluta se estaría eliminando el plazo de prescripción señalado.



Por lo tanto, se estaría protegiendo a una persona que no fue diligente, y que no activó el sistema dentro de los cinco años que tuvo para accionar.

Cabe indicar que nuestro análisis parte de la premisa que la vinculación entre una persona célebre, o como señala la norma –identificada por el sector pertinente del público– afecta no sólo a aquella persona, sino al público consumidor que puede ver asociada, de alguna forma, al producto o servicio con esa persona. En tal sentido, el público en general podría considerar que existe una relación entre la marca y la persona, situación que no se da en la realidad.

Por lo tanto, lo que se protege es al conjunto de consumidores que llegaría a pensar que existe una relación persona célebre – marca. Como consecuencia de ese grupo de personas afectadas, se protege al titular del derecho.

En conclusión, en este caso en concreto, protegiendo al titular del derecho se protege al conjunto de consumidores que podría ser engañado por la inexistente relación persona célebre-marca, esto sustenta que no sea aplicable el plazo de prescripción en este supuesto.

### **3.2 La opción de un precedente de observancia obligatoria como mecanismo para dotar de contenido a la prohibición de orden público**

Otra posibilidad a la modificación de la Decisión 486, que tendría como característica mayor flexibilidad, es la elaboración de un precedente de observancia obligatoria.

En ese sentido, la elaboración de un precedente no involucraría mayor negociación con los demás países miembros de la Comunidad Andina.

En principio, consideramos que un precedente de observancia obligatoria, podría aterrizar los supuestos elaborados por Lobato, pero, en ningún sentido, podrían abarcar los otros cuatro supuestos que hemos agregado, especialmente los que ya están tipificados en la Decisión 486, eso en función de la extensión en la aplicación de un precedente de este tipo.

En conclusión, consideramos que un precedente de observancia no podría incluir todos los supuestos analizados en la presente tesis, por lo tanto, sería una solución a medias. En tal sentido, consideramos que la única forma de adoptar los ocho supuestos que se han desarrollado es mediante una modificación de la Decisión 486.

### **3.3 Existencia de alternativas igual de eficientes en el marco legal actual.**

En este punto analizaremos alternativas de solución con el marco legal actual, en tal sentido, esta crítica está orientada a plantear que ya existen soluciones en el actual sistema legal y que, por lo tanto, no es necesaria una modificación en la Decisión 486.

Respecto al registro de obras en dominio público como marcas, es posible hacer uso del Decreto Legislativo 822 sólo ante afectaciones de los derechos morales, que son derechos perpetuos, sin embargo, no es posible proteger los derechos patrimoniales, ya que estos han quedado extintos.

Incluso, como lo hemos apreciado en la jurisprudencia sobre conflictos de derechos de autor y derechos marcarios, cuando existe una obra registrada como marca, es muy complicado que –mediante la vía del derecho de autor– se pueda solicitar la no utilización de la obra como marca.

Razón por la cual, en ese punto, consideramos pertinente que la prohibición del artículo 136 inciso f) de la decisión 486 sea considerada como una prohibición absoluta y no relativa.

En todo caso, es claro que el derecho de autor poco puede hacer ante el registro de una obra como marca. Por lo tanto, consideramos que la inclusión del supuesto de obras en dominio público como un elemento a considerar dentro de la prohibición absoluta de orden público constitucional es una solución idónea para el problema planteado.

Otra norma que resulta importante analizar, tanto para el caso de obras como para el caso de derechos de la personalidad de personas notorias, es el Decreto Legislativo N° 1044, también conocido como la Ley de Represión de la Competencia Desleal

Debemos recordar que el derecho de marcas estuvo ligado, desde sus inicios, al derecho de la competencia desleal, por eso no nos debe sorprender que dicha rama pueda tener, en algunos casos, soluciones para supuestos marcarios.

A pesar de lo mencionado, consideramos que –para los supuestos que hemos desarrollado en la prohibición de orden público constitucional– existen varios límites en la aplicación de esta normativa.

En primer lugar, si existe marca registrada, la Directiva N° 001-96-TRI esclarece, en su artículo primero, que el competente para resolver la posible infracción es la Oficina de Signos Distintivos y por tanto la Autoridad de Competencia Desleal no podría actuar en estos supuestos. Ello se encuentra actualmente en concordancia con lo establecido en el artículo 98 del Decreto Legislativo No. 1075 y en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Incluso admitiendo la posibilidad de que mediante la cláusula general de la Ley de Represión de la Competencia Desleal podamos aceptar que determinada acción de registro de marca constituye una obstrucción de ingreso al mercado, debemos considerar que si no hay concurrencia en el mercado, no podría ser aplicable la norma en cuestión, esto derivado del artículo dos del Decreto Legislativo N° 1044<sup>30</sup>, referente al ámbito de aplicación objetivo.

Otra opción para proteger los derechos de la personalidad –pero sólo los relacionados a la imagen y voz– puede ser la vía civil, mediante la aplicación del artículo 15 del Código Civil; sin embargo, consideramos que en una realidad económica tan ágil, un proceso judicial no protegería de forma adecuada los derechos de la persona célebre –principalmente por el tiempo que duraría el proceso– y, por lo tanto, la afectación al consumidor en el mercado se seguiría dando; incluso una medida cautelar –para que se deje de utilizar la marca– no tendría un efecto totalmente correctivo, ya que el titular de los derechos de la personalidad tampoco podría ingresar al registro.

Por lo tanto, consideramos que todas las soluciones esbozadas en esta sección son herramientas que han tenido que ser utilizadas ante la ausencia de una prohibición de orden público constitucional que lograría abordar los temas analizados.

En tal sentido, tales soluciones terminan siendo respuestas que no nacen del propio derecho de marcas y que por lo tanto, no solucionan el problema del registro del titular que no tiene estos derechos, situación que, en la práctica, genera la afectación de los consumidores, comunidades indígenas, afroamericanas y locales y personas que desean acceder a obras que ya se encuentran en dominio público.

---

<sup>30</sup> **Decreto Legislativo N° 1044 - Artículo 2°.-** *Ámbito de aplicación objetivo.- La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos.*

En conclusión, consideramos que una modificación en la prohibición de orden público orientada a agrupar los supuestos que hemos desarrollado sobre la base del concepto de orden público constitucional es la mejor solución para proteger intereses colectivos y difusos y asimismo, coadyuvaría a sistematizar las prohibiciones del registro marcario.



## Conclusiones

- 1) El artículo 135 literal p) de la Decisión 486 establece cuatro supuestos para denegar el registro de la marca: que la marca vaya en contra de la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. A pesar de que doctrinariamente se han establecido diferencias marcadas entre estos cuatro términos, en la práctica ha sido muy complicado diferenciar los supuestos mencionados.

Ante lo gaseoso y vacío que resultan los términos establecidos en la prohibición, nos encontramos ante dos posibilidades con el actual modelo: que la utilización de la prohibición no tenga rango de aplicación o que, por el contrario, se convierta en una suerte de *numerus apertus*, que pueda ser aplicada en cualquier supuesto sin restricción.

- 2) En el contexto de una prohibición poco desarrollada, consideramos pertinente seguir la doctrina de Lobato que simplifica estos cuatro supuestos a un concepto que los engloba: El orden público constitucional.
- 3) Lobato logra aterrizar la prohibición de orden público constitucional a cuatro supuestos específicos: (i) marcas obscenas, (ii) marcas atentatorias de cultos religiosos (iii) marcas contrarias al orden político o democrático y (iv) marcas contrarias a la dignidad de la infancia o la mujer. Mediante esta forma, llena de contenido a la prohibición, dotándola de límites menos difusos, requisito fundamental para la aplicación de una prohibición que limita derechos.
- 4) Al adoptar como premisa los cuatro supuestos desarrollados por Lobato para dotar de contenido a la prohibición de orden público constitucional y haciendo uso del método inductivo, se extraen las características comunes con las que deberían contar los supuestos de orden público constitucional: (i) que el supuesto goce de una protección constitucional y (ii) que el registro de la marca afecte intereses colectivos o difusos.

Habiendo adoptado dichas características, llegamos a la conclusión que existían supuestos establecidos en las prohibiciones que debían estar incluidos en la prohibición de orden público constitucional, dichas modificaciones se basan en dos sustentos: (i) sistematización de las prohibiciones y, en algunos casos, (ii) la eliminación del plazo de prescripción de la nulidad de registro.

- 5) En primer lugar, al analizar el artículo 135 literal i) de la Decisión 486- específicamente el supuesto en que el signo puede llegar a engañar a los consumidores- y luego de tener en cuenta las constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina, sobre todo la convergencia en la protección al derecho a la información de los consumidores, llegamos a la conclusión que existen puntos coincidentes en las cuatro legislaciones.

Ante la posibilidad de que los consumidores se vean afectados por el registro de marcas que engañen al mismo, consideramos que existen intereses colectivos y difusos en juego, por lo tanto, dicho supuesto debe estar inmerso en la prohibición de orden público constitucional.

- 6) En segundo lugar, tras analizar el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, nos enfocaremos particularmente en los signos que infrinjan el derecho de autor.

Sobre este punto, realizamos el análisis constitucional comparado, y llegamos a la conclusión de que las constituciones de los países miembros protegen los derechos de autor. Sin embargo, al no existir intereses difusos o colectivos afectados, consideramos que esta prohibición no debería formar parte de la prohibición de orden público constitucional.

Diferente es el supuesto de las obras que han caído en dominio público, en tal sentido, registrar una obra que se encuentra en dominio público representa un límite al derecho constitucional de acceso a la cultura y por tanto, dicha causal sí debería estar dentro de la prohibición constitucional de orden público, al afectar los intereses difusos de las personas que desean acceder y utilizar dichas obras.

- 7) En tercer lugar, con respecto al artículo 136 literal e) de la Decisión 486, particularmente el supuesto del impedimento del registro de marcas respecto a los derechos de la personalidad de personas que son conocidas en un sector pertinente del mercado, no parece estar vinculado con los intereses colectivos o difusos de algún grupo.

En tal sentido, aunque las constituciones de los países miembros protejan las características de la personalidad, no debería protegerse este caso como un supuesto de orden público constitucional. Sin embargo, la razón de la protección no tiene como sustento el derecho de la persona célebre o notoria, sino la necesidad de proteger al consumidor de que este asocie al producto o servicio en el mercado con la persona notoria.

En tal sentido, es necesario proteger a la persona conocida en el sector pertinente del mercado, otorgándole la posibilidad de solicitar la nulidad de registro sin plazo prescriptorio, para que, de esta forma, el consumidor no se vea engañado por la falsa relación entre el producto o servicio con la celebridad.

- 8) En cuarto lugar, al analizar el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, respecto a la prohibición de registro de nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, se puede apreciar que el registro de una marca, sin autorización de la comunidad, afecta directamente los intereses colectivos de la misma.

En conclusión cumple el requisito de afectación de intereses colectivos o difusos. Sin embargo, a diferencia de los supuestos anteriores, las constituciones de los países miembros de la CAN difieren sustancialmente en los alcances de la protección de las comunidades, siendo Bolivia y Ecuador los países que tienen un marco más proteccionista en comparación con Colombia y Perú.

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los cuatro países han ratificado el Convenio 169 de la OIT, en tal sentido, los Estados se obligan a proteger a las



Comunidades contra la violación de sus derechos, garantizándoles la posibilidad de iniciar procesos legales. En tal sentido, los Estados deberán preocuparse por que dichas comunidades entiendan las implicancias legales de sus actos.

Al existir una protección constitucional, derivada de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y existiendo afectación de derechos colectivos, el presente supuesto debe ser parte de la prohibición de orden público constitucional, más aún si consideramos que muchas comunidades no tienen la capacidad de tomar conocimiento del registro del tercero para oponerse o, posteriormente, solicitar la nulidad, por tal motivo es necesario que no se les aplique el plazo prescriptorio establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.

- 9) Ante la imposibilidad de aplicar la prohibición de orden público constitucional han surgido soluciones parciales que terminan siendo ineficaces. En ese sentido, soluciones que parten de otras ramas del derecho, como por ejemplo: los procesos civiles, sumamente extensos, para resolver un caso por afectación al derecho a la imagen; la competencia desleal o derecho de autor para solucionar supuestos de utilización de obras que han caído en dominio público; y el derecho del consumidor para pretender solucionar supuestos que pudieron resolverse con la prohibición del registro de la marca.
- 10) Finalmente, la prohibición de orden público constitucional es la solución más eficiente para proteger intereses colectivos y difusos vinculados al registro marcario y asimismo, coadyuvaría a sistematizar las prohibiciones del registro.

## Bibliografía

### Libros:

- 1) ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y Marysol Ferreyros Castañeda  
1996 *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Lima: Perú Reporting
- 2) BODENHAUSEN, G.H.C.  
1969 *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial: revisado en Estocolmo en 1967*. Ginebra: BIRPI.
- 3) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo  
2002 *Diccionario Jurídico Elemental*. Décimo tercera Edición. Buenos Aires: Heliasta.
- 4) COOTER, Robert y Thomas Ulen  
1997 *Derecho y Economía*. México D.F: Fondo de Cultura Económica
- 5) CORNEJO GUERRERO, Carlos A.  
2014 *Derecho de Marcas*. Tercera edición. Lima: Lex & Iuris
- 6) FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos  
2004 *Tratado sobre derecho de marcas*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons.
- 7) LOBATO, Manuel  
2007 *Comentario a la ley 17/2001, de Marcas*. Segunda edición. Madrid: Thomson Civitas.
- 8) OTAMENDI, Jorge  
2012 *Derecho de marcas*. Octava edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- 9) PACHÓN, Manuel  
1975 *La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena*. Bogotá: Temis.

10) POSNER, Richard

1992 El análisis económico del derecho. México D.F: Fondo de Cultura Económica

11) WITTENZELLNER, Úrsula

1989 *Derecho de marcas en la Argentina. Bases y desarrollo: informe de legislaciones comparadas teniendo en cuenta especialmente el campo latinoamericano y la posición de la Argentina como país en desarrollo.* Buenos Aires: Abeledo-Perrot

### **Artículos:**

12) FRIGOLA RIERA, Antonio

2000 “Confusión entre marcas y protección a los consumidores”. En: Alberto J. de Martín Muñoz; Cristina Jiménez Savurido [et al] (coords). *Propiedad industrial y competencia desleal: perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal.* Madrid: Instituto de Empresa, pp. 305-319.

13) MARCO ARCALÁ, Luis

2012 “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente”. En García Vidal, Ángel (director). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.* Volumen 32. Madrid: Marcial Pons, pp. 625-646.

14) RANGEL ORTIZ, Horacio

2013 El derecho a la propia imagen en la jurisprudencia y en los Tratados sobre Derechos Humanos”. En: García Vidal, Ángel (director). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.* Vol. 33. Madrid: Marcial Pons, pp. 211-230.

### **Revistas:**

15) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

1983 “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”. *OMPI.* Ginebra. pp.1-74.

## Páginas web:

16) CAVERO SAFRA, Enrique.

2012 “El right of publicity y los derechos sobre la imagen y reputación de las celebridades en la industria del entretenimiento”. *Ius et Veritas*. Lima, volumen 22, número 44, pp. 212-223. Consulta: 29 de noviembre de 2015

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12031/12599>

17) ECONOMIC BRIEF

1999 *The theory of Rational Ignorance*. Clemson University. Clemson, número 29, p. 1. Consulta: 28 de noviembre de 2011.

[http://sti.clemson.edu/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&gid=268&Itemid=310](http://sti.clemson.edu/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=268&Itemid=310)

18) HARRIS, Lesli D. y Michael Q. Walshe

2015 “What's in a name: does this trademark offend? scandalous and disparaging trademarks”. *Federation of defense & Corporate Counsel*. Consulta 15 de Junio de 2016.

<http://www.thefederation.org/documents/14.What's%20In%20A%20Name.pdf>

19) LOS ANGELES TIMES

2016 “Even if the name ‘Redskins’ is hateful, it deserves 1st Amendment protection”. *L.A. Times*. Los Angeles, 04 de mayo de 2016. Consulta: 25 de Junio de 2016.

20) MACHADO, S. I.

2010 “La Evolución Del Concepto De Orden Público a través de las Constituciones Españolas hasta 1812”. *Revista De Derecho UNED*. Madrid, número 7, pp. 373-402. Consulta: 20 de abril de 2015.

<http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/viewFile/11031/10559>

21) MINISTERIO DE CULTURA

s/f “Base de datos de Pueblos Indígenas u originarios”. Consulta: 5 de enero de 2016.

<http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas>

22) MOSSET ITURRASPE, Jorge

2008 “El orden público y la tutela del consumidor y usuario”. En Biblioteca jurídica virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, p.225. Consulta: 26 de junio de 2016.

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/9/cnt/cnt7.pdf>

23) PEÑA JUMPA, Antonio

2013 “Las Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución Política del Perú: Un análisis Exegético del artículo 89° de la Constitución”. *Derecho & Sociedad*. Lima, número 40, pp. 195-206. Consulta: 3 de enero de 2016.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12800/13357>

24) SEMPER, Frank

2006 “Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. Buenos Aires, vol. 12, número 2, pp.761-778. Consulta: 3 de enero de 2016.

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21731.pdf>

25) SHAPIRA, Ian

2016 “The Slants and the Redskins push trademark battles to the Supreme Court”. *The Washington post*. 20 de junio de 2016. Consulta 25 de Junio de 2016.

[https://www.washingtonpost.com/local/the-slants-and-the-redskins-push-trademark-battles-to-the-supreme-court/2016/06/20/55ba4fb0-3712-11e6-9ccd-d6005beac8b3\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/local/the-slants-and-the-redskins-push-trademark-battles-to-the-supreme-court/2016/06/20/55ba4fb0-3712-11e6-9ccd-d6005beac8b3_story.html)

#### 26) WOMBLE CARLYLE

2014 "U.S. Trademark Trial and Appeal Board Finds REDSKINS Trademark Disparaging... Again: Five Things to Know About This Decision". *WCSR*. Consulta 20 de Junio de 2016.

<http://www.wcsr.com/Insights/Articles/2014/June/US-Trademark-Trial-and-Appeal-Board-Finds-REDSKINS-Trademark-Disparaging>

#### **Normas:**

##### **Constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina:**

27) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009

28) Constitución de la República del Ecuador de 2008

29) Constitución Política del Perú de 1993

30) Constitución Política de la República de Colombia de 1991

##### **Normas de la Comunidad Andina:**

31) La Comisión del Acuerdo de Cartagena

2000 *Decisión 486*. Lima, Perú. 14 de setiembre.

1993 *Decisión 344*. Santafé de Bogotá, Colombia. 23 de octubre.

1992 *Decisión 313*. Quito, Ecuador. 06 febrero.

1991 *Decisión 311*. Caracas, Venezuela. 8 de noviembre.

1974 *Decisión 85*. Lima, Perú. 27 de mayo.

#### **Legislación nacional:**

##### 32) Presidente de la República

2009 *DS. N° 017-2008-JUS*. Reglamento de defensa jurídica del Estado. Lima, 4 de diciembre.

1992 *Decreto Ley 26017*. Ley General de Propiedad Industrial. Lima, 24 de diciembre.

##### 33) Congreso de la República

2011 *Ley N° 29785*. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Lima, 30 de agosto.

2008 *Decreto Legislativo 1075*. Lima, 27 de junio

1996a *Decreto Legislativo 822*. Ley sobre el derecho de autor. Lima, 23 de abril.

1996b *Decreto legislativo 823*. Ley de Propiedad Industrial. Lima, 23 de abril.

##### 34) Poder ejecutivo

2008 *Decreto Legislativo N° 1044*. Ley de represión de la competencia desleal. Lima, 25 de junio.

1984 *Decreto Legislativo 295*. Código Civil. Lima, 24 de julio.

#### **Tratados Internacionales:**

35) Reglamento de Marca Comunitaria de 1993

36) Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial  
(Convención de Washington) de 1929.

37) Convenio 169 de la OIT Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989.

38) Convenio de la Unión de París (CUP) de 1883.

#### **Legislación internacional:**

39) Bolivia - Ley sobre derechos de autor – Ley 1322.

40) Ecuador - Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013).

41) Estados Unidos de América - Lanham Act.

#### **Procesos:**

##### **Procesos Nacionales**

42) INDECOPI

2014 *Expediente N° 346-2012/ILN-CPC - Resolución 0757-2014/SPC-INDECOPI.* Resolución: 6 de marzo de 2014.

2012 *Expediente N° 1410-2010/DDA - Resolución N.º 1774-2012/TPI-INDECOPI*  
Resolución: 26 de setiembre de 2012.

2011 *Expediente N° 370773-2008 – Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI.*  
Resolución: 24 de febrero de 2011.

2010 *Expediente N° 075-2009/CPC-INDECOPI-PIU – Resolución 1029-2010/SC2-INDECOPI.* Resolución: 19 de mayo de 2010.

2008 *Expediente N° 318237-2007 - Resolución N° 2184-2008/TPI-INDECOPI.*  
Resolución: 9 de setiembre de 2008.



1998 *Expediente N° 663-96-ODA AI - Resolución No. 286-1998/TPI-INDECOPI.*  
Resolución: 23 de marzo de 1998.

#### 43) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2008 *Expediente N° 1535-2006-PA/TC.* Sentencia: 31 de enero de 2008.

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01535-2006-AA.html>

2005 *Expediente N° 0025-2005-PI/TC y Expediente N° 0026-2005-PI/TC.*  
Sentencia: 25 de abril de 2006.

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.html>

2004 *Expediente N° 0042-2004-AI/TC.* Sentencia: 13 de abril de 2005.

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-2004-AI.html>

2003 *Expediente N°008-2003-AI-TC.* Sentencia: 11 de noviembre de 2003.

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html>

#### Procesos Comunitarios

##### 44) COMUNIDAD ANDINA

2012 *Proceso N° 60-IP-2012.* Interpretación prejudicial: 24 de octubre de 2012.

1988 *Proceso N° 4-IP-88.* Interpretación prejudicial: 9 de diciembre de 1998.