

LA MORALIDAD EN EL SISTEMA MARCARIO SUDAMERICANO

Por

Alysa Arcos Ziemer

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. LA NATURALEZA DE LA MORALIDAD**
- 3. LA MORAL COMO FUNDAMENTO PARA LA DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS**
- 4. APLICACIÓN Y PRÁCTICA EN PAÍSES SUDAMERICANOS**
 - 4.1) Brasil
 - 4.2) Perú
 - 4.3) Ecuador
 - 4.4) Argentina
 - 4.5) Colombia
 - 4.6) Chile
- 5. EL PROBLEMA ENTRE LA MORALIDAD Y LAS MARCAS NO REGISTRADAS O RECHAZADAS**
- 6. CONCLUSIONES**
- 7. BIBLIOGRAFÍA**

1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se examinará la registrabilidad y el uso de marcas que pueden ser consideradas "inmorales" u "ofensivas" en virtud de las leyes respectivas de países sudamericanos, en particular Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile.

En el campo de las marcas el concepto de moralidad se trata habitualmente de forma conjunta con el concepto de "orden público" / "política pública". Como se analizará más tarde en el capítulo 2, la moral se refiere a la distinción entre el bien y el mal o el buen o mal comportamiento¹. Por otra parte, el orden público se refiere al *"imperio de la ley considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado"* o *"un derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento"*². Por lo tanto, una marca que se considera contraria al orden público también sería en última instancia, contraria a los estándares morales comúnmente aceptados.

La prohibición del registro de esas marcas inmorales se incluyó por primera vez en una pieza de legislación ya en el siglo XIX³, y hoy en día el impedimento moral está previsto en la mayor parte de las leyes nacionales de propiedad intelectual del mundo, así como en los tratados internacionales y regionales de propiedad intelectual. Los signos por lo general se consideran inmorales son debido a que hacen referencia a (i) una connotación sexual⁴ o referencia o vulgar, contienen (ii) una ofensa a las religiones

¹ Diccionario Oxford. Disponible en

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/morality

² De acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo, una infracción al orden público *"tendría que constituir una violación manifiesta de la norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado (...) o de un derecho reconocido como fundamental en este jurídica orden "* (C-7/98 Krombach vs. Bamberski).

³ De acuerdo con Adrien Laborde, la primera pieza de la legislación relativa a marcas inmorales era una ley francesa de 1857. Esta ley prevista para lo que podría constituir una marca comercial o de servicio, pero declaró expresamente que las marcas deben estar sujetos a las restricciones previstas en otras leyes. En este sentido, se crea las leyes de 1882, 1898 y 1908 contra el ultraje a las costumbres siendo por lo tanto, prohibido vender, ofrecer al público, exponer y distribuir diseños, pinturas y productos de las marcas que llevan inmorales u obscenas. (A. Laborde, *Traité Théorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce*. Recueil Sirey, Paris, 1914, p. 25-26).

⁴ Es importante señalar que la prohibición del registro no necesariamente comprenden todas las connotaciones sexuales. Por ejemplo, la USPTO concedió el registro en 1973 de la marca WEEKEND

o creencias dignas de respeto y veneración, son (iii) una ofensa al honor de una persona o un grupo de personas⁵, o contienen (iv) una referencia a una ilegalidad.

En cuanto a lenguaje sexual o vulgar, la sociedad occidental actual sostiene una tendencia hacia ser más "mente abierta" en relación con el entretenimiento, campañas de publicidad, e incluso con la política⁶. Específicamente en relación con las referencias sexuales, se debe tener en cuenta que la pornografía es un negocio bastante lucrativo: de acuerdo a Kassia Wosick, profesor asistente de sociología en la Universidad Estatal de Nuevo México, la pornografía es una industria de \$ 97 billones de dólares.^{7 8}

En cuanto a la importancia de los símbolos religiosos en el mercado, se puede citar el caso del equipo de fútbol español Real Madrid, que eliminó una cruz cristiana de su cresta oficial para proyectos específicos - las negociaciones relativas a un complejo de la isla temática del Real Madrid en los Emiratos Árabes y el lanzamiento de una tarjeta de crédito expedida por el Banco Nacional de Abu Dabi⁹. En ambos casos, se realizó el cambio en la cresta tradicional en un intento de complacer a los partidarios

SEX para proteger revistas (A.Gilson LaLonde; J. Gilson, *Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous Or Immoral*. The Trademark Reporter. Vol. 101, No. 5. September-October 2011). Jeremy Phillips cita el caso de la solicitud de marca comunitaria SEX PATCH para "parches transdérmicos para la inducción de la libido" que fue rechazada por falta de carácter distintivo, sin que exista referencia a la inmoralidad. Dicho autor menciona además que "incluso en la República predominantemente católica de Irlanda de la década de 1970, cuando el sexo era algo que se llevó a cabo ya sea a puerta cerrada o en la imaginación, el Tribunal Supremo de Irlanda dictaminó que el contenido sexual no se convierte por sí en un impedimento para la concesión de una marca." (J. Phillips, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford University Press, Inc. New York. 2003, p. 68).

⁵ Uno de los casos más famosos, a nivel mundial, en relación con impedimento moral para la protección de marcas es un caso de Estados Unidos en la que el equipo de fútbol LOS WASHINGTON REDSKINS lucharon para mantener su protección de la marca, finalmente perdiéndola ya que el término "pieles rojas" se consideró ofensivo para americanos indígenas [*Pro-Football, Inc. v. Blackhorse*, 115 U.S.P.Q.2D (BNA) 1524 (E.D. Va. July 8, 2015) (case currently up on appeal to the 4th Circuit Court of Appeals)].

⁶ Véase *In re Tinseltown*, 212 U.S.P.Q. 863: "No decimos que no ha habido un aumento en la cantidad de uso de malas palabras en nuestra sociedad contemporánea y una disminución de las inhibiciones sociales para tal uso. Ninguna persona bendecida con el don de la audición puede dejar de ser conscientes de este uso mucho más libre de obscenidades en la América contemporánea. Tampoco es nuestra función de moralizar acerca de esta tendencia".

⁷ <http://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431>

⁸ *Convenant Eyes* y *MSNBC* en su estimación de los ingresos nacionales de la industria de pornografía de Estados Unidos concluyen que esta entre \$ 10 y \$ 13 mil millones. Comparativamente, *Box Office Mojo* estima que el ingreso doméstico promedio de Hollywood 2011-2013 es de \$ 10.6 millones de dólares". (<https://aquinas.scranton.edu/2015/02/27/pornography-as-drug/>)

⁹ <http://sports.yahoo.com/blogs/soccer-dirty-tackle/real-madrid-small-distinct-change-crest-uae-resort-202900831.html/http://www.dailymail.co.uk/sport/article-2853930/Real-Madrid-remove-Christian-cross-official-crest-UAE-sponsorship-deal.html>

musulmanes del equipo de fútbol más rico del mundo.



Asimismo, cabe mencionar que algunas empresas optan por marcas intencionadamente discutibles, con miras a la obtención de consumidores o de buscar la atención de los medios a través de la controversia. Enrico Bonadío aborda la cuestión de la utilización de una marca discutible como herramienta de marketing:

"No pocas veces, las empresas adoptan por marcas comerciales cuestionables en torno al "valor de choque" con el fin de ganar la atención de los consumidores y, finalmente, aumentar su cuota de mercado. En otros términos, las empresas pueden ser atraídos por el éxito comercial que puedan beneficiarse de las marcas controvertidas o limítrofes, que hacen que este último sea más memorable, más discutido, y por lo tanto más atractivo y valioso para los consumidores. " ¹⁰

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que las marcas son activos comerciales cruciales, es de gran importancia el examen de la posibilidad de registro de los signos antes mencionados, así como su ámbito de protección. Llevar a cabo una actividad de negocio bajo una marca no registrada puede implicar riesgos, y los propietarios de marcas potencialmente inmorales deben ser consciente de estos riesgos

¹⁰ E. Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Marks*. Marquette Intellectual Property Law Review. Vol 19, Issue 1, Article 4. 2015, p. 43. See also J. Billman, *The F Bomb*. Orlando Weekly. Jun. 7, 2007 (available at <http://www.orlandoweekly.com/orlando/the-f-bomb/Content?oid=2274126>).

antes de comenzar a operar en el mercado.

2) LA NATURALEZA DE LA MORALIDAD

Antes de analizar la aplicación del impedimento moral en la práctica, es importante discutir la naturaleza y la importancia de la misma moral. ¿Qué es la moral? ¿Que se puede considerar como moral o inmoral? El Diccionario Oxford de Inglés ofrece una definición que comprende varios elementos que deben ser explorados. Al realizar la traducción del inglés al español se observa que la moral es *"un grado de conformidad con los principios morales; lo que incluye la totalidad de las normas aceptadas que están profundamente arraigadas en una cultura particular"* ¹¹

La moralidad se refiere a lo que se debe y no se debe hacer teniendo en cuenta las virtudes, valores, principios, lo malo, lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. En este sentido, las acciones consideradas como morales deben de ser alabadas y las acciones consideradas como inmorales deben ser prevenidas y castigadas.

Con respecto al mencionado *"grado de conformidad con los principios morales"*, ¿cómo puede ser definida? ¿Quién lo define? Para Aristóteles, estos principios proceden de la esencia del ser humano; que está estrechamente vinculado con el mero hecho de existir. ¹²

La responsabilidad moral se atribuye a las características individuales. La naturaleza de las virtudes y los vicios en la evaluación moral son los métodos para lograr el objetivo último que es la felicidad. Además, para Aristóteles, tiene que haber un bien superior al que todo ser humano aspira en última instancia. Aplicando esta teoría al mundo de las marcas, es claro que las marcas deben tener un objetivo final,

¹¹ Definición de "moralidad", El Concise Oxford Dictionary, p. 637.

¹² *"La virtud está en nuestro poder, y del mismo modo también lo está el vicio; porque donde está nuestro poder para actuar, también está en nuestro poder no actuar (...)"* [Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, trad. FH Peters, MA 5ª edición (Londres: Kegan Paul, Trench, Truebner & Co., 1893)]

además de la diferenciación de las empresas en el mercado. Este objetivo final sería el de proporcionar información a los consumidores y atraerlos con el fin de que adquieran productos/servicios, respetando las normas morales reconocidas por las personas que hacen parte de una sociedad específica.

La noción de "sociedad específica" se refiere a un grupo de personas que comparten tierra, el origen étnico, el idioma, la cultura, y muchas otras características que proveen a las personas un sentido de relación entre ellos, y con el país o la región de los que son parte. Los Sudamericanos es gente muy "relacionada". El amplio territorio está dividido políticamente en países; es el hogar de diferentes idiomas (español es el idioma oficial en la mayor parte de América del Sur, portugués de Brasil, y el holandés, francés e Inglés en las Guyanas y Surinam); existe una gran diversidad cultural (amazónica, indígenas, africanos y europeos influencias); pero, sin embargo, a pesar de la diversidad geográfica, lingüística, política y cultural, los sudamericanos comparten un sentimiento común de pertenencia.

En vista de lo anterior, es importante analizar el papel del Estado (teniendo en cuenta las Oficinas de Marcas y el Poder Judicial). Para Platón, el Estado existe con el fin de promover el valor entre sus ciudadanos¹³. Es el deber de la Administración (o Estado) de declarar cuales estándares morales tienen que ser considerados en la determinación de si una acción es moral o inmoral, buena o mala. La potestad de la Administración recae en la idea de que la sociedad es una frágil unidad que tiene que tener reglas fijas con el fin de tener la armonización y la paz, y necesita ser protegido de cosas inmorales (como las marcas inmorales). Esta idea de la necesidad de la protección viene de Bentham, quien describió la moral como un "*sistema de reglas de conducta*

¹³ Platón, *La República*, escrito alrededor del 380 antes de Cristo sobre el sentido de la justicia.

destinados a lograr una óptima asistencia social" ¹⁴. El sistema debe ser decidido por un gobierno central, porque la mera existencia y la creación de un gobierno central tiene su razón en la búsqueda del bienestar de toda la sociedad.

Esto podría ser la justificación de por qué los juicios morales se aplican a la toma de decisiones legales con el fin de mantener el "orden público". Aplicando la teoría de Bentham, el Estado - oficinas administrativas y los jueces - debe ser responsable de determinar los estándares de la moral y la aplicación de éstos a las decisiones legales. Por otra parte, los sentimientos morales son parte de las leyes de marcas porque los enfoques éticos de cada sociedad han inspirado la normativa de marcas así determinando el resultado de las decisiones.

Las entidades que emiten decisiones están compuestas por seres humanos y todos los seres humanos, incluidos los examinadores / jueces, toman decisiones basadas en razones morales. Los sentimientos morales juegan un papel en las leyes de marcas y examinadores/jueces han tomado las nociones de moralidad (como los enfoques sexuales, religiosas o culturales) para escoger los ganadores y perdedores en las solicitudes de marcas y disputas. Consecuentemente en este artículo, se analizará cómo se han empleado los estándares morales en la jurisprudencia y práctica en América del Sur, y la interpretación que de lo que se considera moral e inmoral en un punto de vista muy "latino".

3) LA MORAL COMO FUNDAMENTO PARA LA DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS

Tomando en cuenta las bases filosóficas e introductorias tratadas en los capítulos anteriores, se tratará de establecer algunos estándares para lo que podríamos considerar

¹⁴ De Gert, Bernard. *La definición de la moralidad*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Mar. 14 de 2011.

como la "mejor práctica" en relación con la aplicación del impedimento moral como causa de denegación del registro de marcas. A pesar de que el número de casos en América del Sur han aumentado en las últimas décadas, la gran mayoría de las decisiones y análisis legal sobre cuestiones morales aún provienen del "mundo desarrollado" (principalmente los EE.UU. y Europa)¹⁵. Por lo tanto, el presente análisis se centra principalmente en las prácticas de dichos países -con la mirada puesta especialmente en América del Sur- y, con suerte, será útil a la hora de realizar un examen más detenido de los casos prácticos que veremos más adelante (capítulo 4).

La mayoría de las decisiones sobre los casos de marcas llevan siempre cierta subjetividad, pero específicamente en el campo de la moralidad, la subjetividad por lo general juega un papel trascendental¹⁶. Como se ha mencionado en el capítulo 2, las nociones de moralidad pueden cambiar dependiendo de la hora y el lugar¹⁷. Examinadores y jueces -personas con diferentes trasfondos sociales, religiosos y políticos- están obligados a tener algo que decir sobre el carácter (in)moral de las marcas por lo que es común tener decisiones dispares en casos similares¹⁸, ya sea porque cada examinador "ve el mundo" de una manera determinada o porque es difícil

¹⁵ Véase, en general, M. Randazza, *Freedom of Expression and Morality Based Impediments to the Enforcement of Intellectual Property Rights*. Nevada Law Journal, Vol. 16, No. 1, 2016. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2716892>.

¹⁶ Van Woensel menciona que "orden público" y "moralidad" son nociones de derecho no escrito, que han de ser interpretados y coloreado por las agencias de propiedad industrial cada vez que se presenta una solicitud". (Citado por Reingraber, Tom en *Public order and morality as grounds for refusal within trademark law: European and comparative approach*. OHIM Master Thesis Database. 2012.)

¹⁷ "Por supuesto que el concepto de la moralidad a veces difiere en distintos países, si hasta puede variar en el mismo país de vez en cuando." (S. Ladas, *Patents, trademarks and related rights*. E.U.A.: Harvard University Press, 1975. p. 1236.)

¹⁸ Por ejemplo, Anderson Silva y Carlos Mauricio Ardissonne citan casos en los EE.UU. relacionados con las siglas "MILF", que significan en inglés "madre que yo quisiera cogerme". Entre 2000 y 2010, la USPTO rechazó 20 solicitudes de marcas formadas o combinadas con MILF y aceptó otras 20 marcas compuestas por MILF durante el mismo período. Las solicitudes aceptadas incluyen marcas como MILF MAGNET, MILF DATE y MILF NEXT DOOR, mientras que las marcas rechazadas incluyen WANT MILF? y GOT MILF? (para artículos de ropa), y MILF XXX (para los sitios web de entretenimiento para adultos). (A. Silva; C. Ardissonne, *Marcas negadas por ofenderem a moral e os bons costumes: um estudo de caso*. http://www.academia.edu/16482935/Marcas_Negadas_por_Ofenderem_a_Moral_e_os_Bons_Costumes_um_estudo_de_caso)

proporcionar la evidencia que respalda las reclamaciones en esos casos. Por lo tanto, la importancia de establecer normas comunes para la verificación del impedimento moral es trascendental, y en la medida de lo posible es necesario prevenir decisiones que se basen exclusivamente en las opiniones personales del examinador, para así tratar de tener algún tipo de coherencia en este campo.

La razón de ser de la restricción basada en la moral tiene dos aspectos: (i) la inviabilidad de un acto de concesión de protección por parte del Estado a una marca inmoral, y (ii) la necesidad de "proteger" a los consumidores de la exposición a dichas marcas. Stephen R. Baird analiza el primer aspecto (bajo una perspectiva legal de Estados Unidos) como sigue:

"Sección 2 (a) impide que el gobierno coloque su visto bueno sobre las marcas [escandalosas o inmorales] y niega los beneficios legales que de otro modo resultarían de su registro federal."^{19 20}

El segundo aspecto se refiere a la exhibición en el comercio de un signo inmoral y en consecuencia la exposición de los consumidores al mismo. La prohibición del registro apunta a desalentar a las empresas el uso de dichas marcas en el mercado²¹. Al prohibir el registro -dejando una posible protección sobre estos signos en el campo de la competencia desleal-, los gobiernos demuestran la intención de combatir indirectamente

¹⁹ S. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*. Trademark Reporter. Vol 83. 1993.

²⁰El académico brasileño Denis Borges Barbosa establece que: "(...) lo que está prohibido es que el Estado, al conceder un derecho exclusivo, emita en consecuencia una señal contradictoria de alguna manera a la sensibilidad pública. No representa una violación a la libertad de expresión a través de las marcas, sino simplemente una manera de evitar algo que pueda ofender al público que suscribe el Estado (a través de la formalización)". (D. Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010).

En el mismo sentido es la decisión del 6 de julio el año 2015 emitido por la Segunda Sala de Recurso de la OAMI (asunto R 1727 / 2014-2): "El objetivo del artículo 7 (1) (f) del RMC no es identificar y signos de filtro cuyo uso en el comercio deben a toda costa ser prevenidas. Más bien, el ratio de la disposición es que los privilegios de registro de marca no deben ser concedidos en favor de signos que sean contrarios al orden público oa las buenas costumbres (...)".

²¹ Aunque, como se verá más adelante en este documento, los impedimentos de registro no impiden el uso de los signos inmorales.

el uso de marcas inmorales²², y por lo tanto proteger a los consumidores de la exposición a tales signos²³.

Con respecto al marco internacional del impedimento moral, el Convenio de París establece en su artículo 6 *quinquies*, B, (iii) que los Estados miembros podrán denegar el registro de signos:

“(...)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.”

El Acuerdo sobre los ADPIC no incluye una disposición relativa a la moralidad como impedimento para el registro de marcas²⁴. Sin embargo, se establece que los Miembros pueden denegar el registro de las marcas por razones contempladas en el Convenio de París²⁵, lo que ratifica el contenido del artículo 6 *quinquies* del Convenio.

La restricción basada en la moral es una prohibición absoluta para la concesión de una marca comercial. No importa si la marca está compuesta únicamente por un signo ofensivo o si el signo ofensivo se asocia con otros elementos no ofensivos (palabras, diseños, etc.); en conclusión si ofensiva, la marca debe ser rechazada²⁶. A

²² *“(...) la denegación o cancelación del registro por razones de orden público y moral disminuye en gran medida el valor de la marca (por ejemplo, el uso del símbolo ® junto a la marca estaría prohibida) de tal manera que el propietario probablemente elegirá no usarlo nunca más. Visto desde esta perspectiva, la prohibición de la posibilidad de registro puede ser una herramienta adecuada de los Estados para desalentar el uso de signos discutibles y, por lo tanto, preservar la moralidad y el bienestar”.* (E. Bonadío, *Op. Cit.* P. 52)

²³ De acuerdo con la Gran Sala de la OHIM, la Oficina debería proteger *“el derecho del público a no ser expuesto con marcas comerciales perturbadoras, abusivas, ofensivas o incluso amenazantes”* (caso R 495/2005-G).

²⁴ Con respecto a las patentes, existe una disposición específica sobre la restricción de la moral (artículo 27, § 2).

²⁵ Art. 15, 2 - Párrafo 1 ADPIC: *“Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).”*

²⁶ De acuerdo con Frédéric Pollaud-Dulian: *“il convient de souligner que les signes en question ne peuvent pas être utilisés comme marques, non seulement lorsqu'ils sont pris en eux-mêmes, mais aussi*

pesar de que los elementos no ofensivos de alguna manera logren "diluir" la percepción ofensiva de los consumidores, todavía habría probabilidad de infracción. Mientras el signo sea percibido como ofensivo por los consumidores, no debería recibir los beneficios que conlleva el registro de la marca.

En consecuencia, el principal problema aquí es la evaluación de si una marca puede ser ofensiva o no para los consumidores. Es importante tener en cuenta que el sistema tiene como objeto impedir el registro de marcas que podrían ofender los valores de los consumidores, y no simplemente de marcas consideradas como "de mal gusto" o "inadecuadas". Al revisar una solicitud de la marca TINY PENIS para cubrir artículos de ropa, la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UK IPO), mencionó en su Resolución que el examinador debe distinguir entre la ofensa que asciende sólo para el desagrado, y la ofensa que podría causar indignación real u objeto de una censura justificada al considerarse que puede ofender la religión, la familia o los valores sociales.^{27 28}

Con el fin de verificar si una marca puede causar indignación real, se tiene que determinar cómo la marca es o será percibida por el público. Algunos términos incluidos en la marca pueden tener más de un significado –ofensivo v no ofensivo-, y especialmente en el caso de las marcas denominativas (que no tienen un logotipo que

lorsqu'ils sont combinés avec d'autres termes dans une marque complexe." (F. Pollaud-Dulian, *Propriété Intellectuelle: la propriété industrielle*. Paris: Ed. Economica, 2011. p. 783)

²⁷ Solicitud N° 2.232.411 en Reino Unido, que fue rechazado. Es de notar que dicha decisión proporcione una visión interesante sobre el necesario "grado de indignación" de los consumidores:

"The outrage or censure must be amongst an identifiable section of the public and a higher degree of outrage or censure amongst a small section of the community will no doubt suffice just as lesser outrage or censure amongst a more widespread section of the public will also suffice."

²⁸ Los tribunales alemanes han proporcionado puntos de vista similares al analizar la posibilidad de registrar las marcas HEADFUCK para las clases 16, 25, 35 y 38 y READY TO FUCK para las clases 16, 25 y 41. Los tribunales afirmaron que las marcas de mal gusto pueden ser registradas, y que no debe haber ningún tipo de censura moral por parte de los tribunales. Sin embargo, ambas marcas fueron negadas ya que los tribunales llegaron a la conclusión de que una parte considerable de la opinión pública, cuyo sentido de la moralidad tiene que ser respetado, podrían considerarlos como contrarios a las buenas costumbres (Casos: 27 W (pat) 22/12 of December 18, 2012 and Bundesgerichtshof, I ZB 89/11 of October 2nd, 2012).

"ayude" en la construcción de la idea que pretende expresar el titular de la marca), es crucial determinar qué significado de la palabra sería asimilado por el público. Si el significado no ofensivo es más relevante que el ofensivo (en la percepción de los consumidores), la restricción moral no debería aplicarse.

En 1972, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y Marcas (USPTO) concedió el registro de la marca ACAPULCO GOLD, un término de la jerga urbana para la marihuana, constatando que dicha expresión es más probable que evoque la ciudad de Acapulco-México en la mente del consumidor que drogas ilegales²⁹ ³⁰. En un caso similar, la USPTO aceptó el registro de MILF COSMETICS MOMS INTENT ON LOOKING FABULOUS para cubrir productos cosméticos. Aunque "MILF" pueda entenderse como el acrónimo de la expresión ofensiva -"Mother I'd Like (to) Fuck" (Madre que me gustaría coger)-, el examinador llegó a la conclusión de que en este caso el acrónimo se refiere a una expresión diferente -"Moms Intent on Looking Fabulous" (Madre que intenta verse fabulosa)- considerando que los productos solicitados contribuyen con la fijación de la idea de verse fabulosas ³¹ ³². En el Reino Unido, la marca FCUK (el acrónimo de la compañía de ropa French Connection UK) fue aceptada

²⁹A. Gilson LaLonde; J. Gilson, *Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous Or Immoral*. The Trademark Reporter. Vol. 101, No. 5. September-October 2011.

³⁰ Teresa Scassa añade que la USPTO también tomó en cuenta el hecho de que se refería a productos como bloqueadores solares a fin de determinar que la marca se refiere a la ciudad de México. Según Scassa: "donde las palabras utilizadas en la marca son capaces de tener múltiples significados - uno de los cuales puede ser antisocial - la ambigüedad podrá resolverse teniendo en cuenta los bienes o servicios para los que se solicita el registro" (T. Scassa, *Antisocial Trademarks*. The Trademark Reporter. , 2013 Vol. 103, No. 5. 2013).

³¹ A. Silva; C. Ardissonne, Albuquerque. *Op. Cit.*.

³² Véase *In re Hershey*, 6 USPQ2d 1470, 1472 (TTAB 1988), en el que se encontró a la marca BIG PECKER BRAND como no escandalosa por la USPTO. De acuerdo con la sentencia: "Reconocemos plenamente que el diseño del pájaro puede ser retirado en cualquier momento, pero los especímenes sirven para apuntalar la muestra parcial de la afirmación de la demandante de *In re Hershey* de que la marca no pretende referirse a los genitales masculinos, sino más bien se refiere al significado común de pico de un pájaro. Por otra parte, pensamos que la inclusión del diseño del pájaro haría menos probable que los compradores atribuyan una connotación vulgar a la marca (...)". Ver también *In re Fox*, N ° 12A 1212 (Fed. Cir 19. De diciembre , 2012), en la que la marca COCK SUCKER se denegó por parte de la USPTO y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal. En este caso, el demandante alegó que la marca tiene un doble sentido y, como tal, debe ser permitido para el registro. Este argumento fue rechazado por el tribunal porque, a su entender, el público todavía podría ver en la marca un significado vulgar.

basado en el argumento de que a pesar de que la palabra en cuestión es capaz de ser visto como una mala palabra -"FCUK-FUCK" (mierda)- no se puede determinar que siempre será suscitado así en la mente del consumidor.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el carácter ofensivo puede ser verificado al momento de analizar en signo *en sí mismo* (es decir, sin tener en cuenta los bienes o servicios cubiertos), o tomando en cuenta la asociación con los productos y servicios respectivos. En nuestra opinión, los examinadores/jueces deberían determinar primero si la marca es ofensiva *per se* y, en caso de que no lo sea, determinar si existe un carácter ofensivo resultado de la combinación de la marca con los productos/servicios que se solicitan.

Como ejemplos de marcas que fueron consideradas ofensivas *per se*, se pueden citar los casos de las marcas de MADONNA en Suiza³³ y BULLSHIT en los EE.UU.³⁴. Por otro lado, marcas que se consideraron inmorales en los EE.UU. debido a la asociación de los signos con los productos o servicios que pretendían proteger: la marca MADONNA para vinos (al igual que en la decisión de Suiza, el tribunal llegó a la conclusión de que “Madonna” se refiere a la Virgen María y que una parte sustancial del público (caso fue examinado en la década de 1930) se escandalizaría por la idea de la Virgen María en una botella detrás de una barra de licores³⁵; la marca para cigarrillos SENUSSI (“Senussi” es el nombre de una secta musulmana que prohíbe el uso de tabaco); y la marca DOUGH-BOY para preparaciones farmacéuticas contra las enfermedades venéreas (“dough-boy” es un término informal para llamar a un miembro

³³ La Oficina de Marcas Suizo y el Tribunal llegó a la conclusión de que el término “Madonna” es una referencia a la Virgen María y, como tal, su uso comercial como marca sería inmoral (http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=d25a3289-b41b-4f82-92ce-e3c95e0406ed&utm_source=ilo+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=intellectual+property+newsletter&utm_content=newsletter+2011-01-24).

³⁴ US APPLICATION N° 75788830, presentada el 30 de agosto de 1999.

³⁵ C. Spindel, *Dancing at Halftime: Sports and the Controversy Over American Indian Mascots*. New York University, 2002. p. 202.

del Ejército de Estados Unidos o de la Infantería de Marina)³⁶.

Una de las cuestiones más importantes a la hora de evaluar el carácter inmoral de una marca, es la determinación de qué parte del público debe ser considerado por el examinador/juez. En otras palabras, ¿qué parte del público debe ser "protegido" por la restricción basada en la moral? ¿El público en general, a la gente que probablemente sea expuesto a la marca, o a los consumidores del producto/servicio específico?

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania en el caso anteriormente mencionado READY TO FUCK (según la nota 28 más arriba), abordó esta cuestión de una manera que parece ser la más apropiada. Se explicó que, en relación con el impedimento moral, el tribunal debería basar su decisión no sólo en la opinión de los consumidores a los que se pretende dirigir el titular de la marca, sino también considerar las partes del público que podrían encontrarse con la marca en la vida cotidiana³⁷. Mientras que la opción "público en general" podría ser demasiado amplia, y por lo tanto injustificadamente restrictivo para los titulares de marcas³⁸, la opción de "mercado determinado", por el contrario, puede provocar la falta de protección de otras partes del público en general que probablemente se expongan al signo ofensivo. En vista de esto, creemos que la evaluación debe llevarse a cabo tomando en cuenta la parte del público

³⁶ J. Soares, *Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e congéneres*. Vols. I e II. Sao Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 198.

³⁷ <http://www.marques.org/class46/Default.asp?XID=BHA3216>

³⁸ En los EE.UU., la mayoría de las decisiones siguen el entendimiento de que *"la decisión de si la marca es considerada escandalosa deberá ser fijada desde el punto de vista no necesariamente una mayoría, sino un compuesto sustancial del público en general"* (*In re McGinley* , 660 F. 2d a 485, 211 a 673 USPQ). En el caso antes mencionado de la marca de MADONNA para vino, la USPTO entendió que se debe *"tener en cuenta el punto de vista, no de los consumidores de vino solo, sino también de aquellos que no utilizan el vino como una bebida"* (*In re Riverbank Canning Co.* , 95 F. 2d 327, 329 (CCPA 1938)). Otros ejemplos son los casos de las solicitudes denegadas CUMFIESTA y CUMGIRLS que para servicios de entretenimiento para adultos en línea. La USPTO considero el público en general, en lugar de los consumidores de este tipo de productos que en realidad estarían expuestos y que probablemente no se sorprenderían por ellos. (*In re RK Netmedia, Inc.* 2009 TTAB LEXIS 389 (TTAB 21 de mayo de 2009)). Esta posición es criticada, por ejemplo, por Llewellyn Joseph Gibbons: *"a lo mejor, esta "parte sustancial del público en general" es un punto vacío en una continua nebulosa, que a menudo se elige post-hoc para justificar la determinación preconcebida de quien toma las decisiones"*. (L. Gibbons, *Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law After Lawrence v. Texas*. Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 9, Issue 2).

que podría estar expuesto a la marca (que puede estar restringido en el mercado o al alcance del público en general, dependiendo de la naturaleza del producto o servicio).

El caso SCREW YOU³⁹ en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es un buen ejemplo del argumento que este estudio está tratando de construir. En este caso, el solicitante trató de proteger su marca para productos como gafas de sol, calzado, prendas de vestir y las bebidas alcohólicas, y también para bienes menos cotidianos, como condones, anticonceptivos, y juguetes sexuales. La OAMI hace una distinción entre estos dos grupos de productos teniendo en cuenta la parte del público que estaría expuesto a cada uno de ellos ("público en general" v. "mercado específico"), negando así el registro de la marca para los bienes comunes y frecuentes (gafas de sol, calzado, prendas de vestir y bebidas alcohólicas), y concediendo el registro para los bienes menos cotidianos (condones, anticonceptivos y juguetes sexuales). La Gran Sala de la OAMI señaló que los productos menos comunes suelen ser comercializados en tiendas de sexo específicas limitadas a mayores de edad, por lo que el público consumidor relevante es poco probable que se escandalice u ofenda por el uso de SCREW YOU como marca. ⁴⁰[41](#)

Por último, es importante cubrir brevemente el carácter dinámico del concepto

³⁹ En Español la traducción sería algo como "joderte".

⁴⁰ Consejo General de OHIM de julio de 2006, R 0495/2005-G.

⁴¹ Un razonamiento similar se adoptó en los EE.UU. en *In re Engine 15 Brewing Co., LLC*. La solicitud de la marca NUT SACK DOUBLE BROWN ALE cubriendo cervezas, fue denegada por la primera instancia de la USPTO (como "nut sack" es un término del argot usado como sinónimo para el escroto), y esta decisión fue posteriormente revocada por la Junta de Apelación. La USPTO considero que los consumidores de cervezas, siendo adultos, no serían ofendidos por la marca en cuestión:

"(...) Nos encontramos con que algunos términos, como "nut sack" que aparece dentro de "Nut Sack Double Brown Ale" pueden parecer algo tabú en nuestras conversaciones, pero no puede ser considerada ofensiva al aplicar el estatuto en su totalidad.

Esta conclusión se ve reforzada en el contexto de que la marca elegida por el solicitante es para cerveza. Esta es una bebida para adultos, el consumo de la cual se asocia comúnmente con la relajación de inhibiciones. Como se ha visto anteriormente, hay una razón totalmente inocua para la selección de la palabra "Nut" en el contexto de una "Nut Brown Ale". Llegamos a la conclusión de que los bebedores de cerveza pueden hacer frente a la marca del solicitante sin sufrir ofensa significativa. Por otra parte, el consumidor de este producto probablemente vea la marca como un intento de humor".

de moral en relación con el "lugar" y el "tiempo".⁴²

Parece indiscutible que, en relación con el lugar, el carácter ofensivo de la marca debe ser verificado en el país donde se reclama la protección⁴³. En el caso antes mencionado de la marca MADONNA en Suiza, el tribunal sostuvo que la moralidad está determinada por las circunstancias particulares, incluyendo la percepción lingüística admitida por el país en cuestión⁴⁴.

En cuanto a tiempo, es importante hacer hincapié en que la noción de moralidad es dinámica y en constante cambio; palabras que fueron consideradas contrarias a la moral en el pasado pueden actualmente consideradas como moralmente aceptables. Según lo indicado por la USPTO en la decisión que revocó la negativa de la marca OLD GLORY CONDOM CORP (conteniendo el diseño de un condón decorado como la bandera de Estados Unidos):

*"(...) Lo que se consideraba escandaloso como una marca comercial o de servicio hace veinte, treinta o cincuenta años ya no puede ser considerado así, dados los cambios en las actitudes sociales. Marcas que se pensaban escandalosas pueden ahora ser consideradas como meramente humorísticas (o incluso pintorescas) (...). "*⁴⁵

La evaluación de la inmoralidad debe realizarse de acuerdo con las actitudes

⁴² El académico brasileño José Carlos Tinoco Soares menciona que la moral es un "conjunto de reglas de conducta considerados válidos, (...) Las reglas de conducta, en nuestra opinión, son aceptados y respetados en un determinado momento y en un lugar determinado. Vale la pena mencionar que estas normas podrían ser estrictas y absolutas en un momento determinado, en uno o varios lugares. Sin embargo, podrían llegar a ser más flexibles, más tarde, en el mismo o en varios otros lugares. " (J. Soares, *Op. Cit.* P. 201)

⁴³ Bodenhausen, al comentar sobre el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, menciona que: "el tercer motivo autorizado de denegación o anulación de las marcas cubierto por el artículo existe cuando dicha marca, considerada por sus propios méritos, es contraria a la moral o al orden público, y de nuevo estos parámetros deberán ser considerados tomando en cuenta el país donde se reclama la protección" (Bodenhausen, G.H.C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. United States Bureau of the Protection of Intellectual Property – BIRPI. Geneva, Switzerland: 1968. p. 116).

⁴⁴ http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=d25a3289-b41b-4f82-92ce-e3c95e0406ed&utm_source=ilo+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=intellectual+property+newsletter&utm_content=newsletter+2011-01-24

⁴⁵ Old Glory Condom Corp., 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1216 (Trademark Tr. & App. Bd. 1993).

contemporáneas, teniendo en cuenta los valores actuales de la sociedad⁴⁶. Sin embargo, para el propósito del examen de una solicitud marcaria, es necesario verificar el tiempo en el que existe una conformidad entre la marca y los estándares morales actuales, siendo esta la fecha de presentación de la solicitud. Según lo previsto por Jerrome Passa:

*“L’appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, doit être menée en se plaçant au jour de dépôt, même si la conception de l’ordre public ou des bonnes moeurs a évolué.”*⁴⁷

En una decisión relativa a la marca HALLELUJAH para prendas de vestir en el Reino Unido, el Oficial de Audiencia sostuvo que: *"está bien establecido que el registro de una marca debe ser juzgado tomando en cuenta la fecha de su aplicación. Llego a la conclusión de que la frase "contrario a la moral" debe ser considerado por las normas generalmente aceptadas de hoy y no por las de 1938."*⁴⁸

4) APLICACIÓN Y PRÁCTICA EN PAÍSES SUDAMERICANOS

4.1) Brasil⁴⁹

Entre los países analizados, Brasil es el que tiene el mayor número de casos de rechazos de registro sobre la base de la inmoralidad⁵⁰. Es posible identificar casos que

⁴⁶ La gran mayoría de la jurisprudencia estadounidense hace hincapié en este punto: *"(...) encontrar la marca WEEKEND SEX no escandalosa al aplicarse a productos como las revistas deja por sentado que "se debe prestar atención a los valores morales y la conducta de moda en ese momento, en lugar de la de las décadas pasadas"*. (Madsen, 180 USPQ 335)

⁴⁷ *"La evaluación, que depende del poder soberano de los tribunales debe ser llevado a cabo teniendo en cuenta el día del depósito de la marca, incluso si la concepción del orden público o las buenas costumbres ha evolucionado"* (J. Passa, *Doit de la propriété industrielle: Tome 1, Marques e autres signes distinctifs, Dessins et modèles*. 2ª ed. Paris: LGDJ, 2009. p. 158).

⁴⁸ E. Bonadío, *op. Cit.* P. 53.

⁴⁹ La restricción moral en relación con marcas contenida en la Ley de Propiedad Industrial de Brasil dice lo siguiente:

"Art. 124 - Los siguientes no son registrables como marcas: (...)

III. expresiones, figuras, dibujos o cualquier otro signo que sean contrarias a la moral y las normas de respetabilidad o que ofendan el honor o la imagen de las personas, o que tente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o ideas y sentimientos dignos de respeto y veneración".

⁵⁰ Sustentado por el hecho de que Brasil tiene el mayor número de solicitudes de marcas en América

caen dentro de todas las cuatro categorías mencionadas en la introducción de este estudio, *es decir*, la referencia a la sexualidad o la vulgaridad, la ofensa a las religiones o creencias respetables, ofensa al honor de una persona o un grupo de personas, y la referencia a una ilegalidad. Después de la revisión de los casos (algunos de los cuales se mencionan a continuación), hemos concluido que, en general, Brasil adopta un enfoque más conservador en relación con el impedimento basado en la moral.

Esta posición conservadora debe ser criticada porque, en nuestra opinión, las oficinas de PI y los tribunales no deben ser extremos -ni demasiado conservador ni demasiado liberal- cuando se trata de la restricción de moralidad, de hecho, la moderación es el camino más justificable y defendible.

En algunos casos, esta posición conservadora en última instancia ha llevado a la Oficina de PI de Brasil (INPI) a emitir decisiones basadas únicamente en la "visión del mundo" particular y personal del examinador. La cuestión aquí es la negativa de las marcas en las que el carácter ofensivo se basa "en el ojo del examinador", y no en las señales reales que deberían ser examinadas. Por ejemplo, el INPI rechazó una solicitud de PEACE AND LOVE!!! TRIP para papel de cigarrillos y tabaco sobre la base de que *"la expresión 'paz y amor' se utiliza comúnmente por los hippies (...). Entre las características asociadas a los hippies es el consumo de drogas como la marihuana, hachís y alucinógenos como el LSD, en un intento de "librar sus mentes."* A la luz de esto, el examinador llegó a la conclusión de que PEACE AND LOVE!!! TRIP es contrario a la moral brasileña⁵¹. Un razonamiento similar se adoptó en el caso de la marca de REGGAE IN BAHIA, para cubrir artículos de ropa con el logotipo de a continuación:

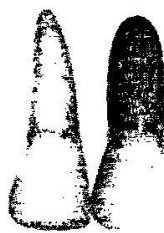
Latina por año. De acuerdo con la revista Marcasur, el número total de solicitudes de marcas brasileñas presentadas en 2014 era 156.898, contra 25.258 en Perú, 13.568 en Ecuador, 57.908 en Argentina y 42.772 en Chile.

⁵¹ A. Silva ;; C. Ardissoni. Albuquerque *Op. Cit.*



El examinador entendió que el contexto del signo se refiere a la utilización de una droga ilícita (probablemente marihuana). En vista de la *"fuerte indicación de la referencia a una sustancia estupefaciente prohibida"*, el examinador llegó a la conclusión de que la marca -que no expresa ningún tipo de carácter ofensivo en sus elementos denominativos- sería contraria a las buenas costumbres⁵². En nuestra opinión, ambas decisiones fueron basadas directamente (y quizás exclusivamente) en la influencia de puntos de vista personales y conservadores de los Examinadores sobre los hippies y los músicos de reggae, y no reflejan necesariamente la opinión del público sobre dichas marcas.

Otros ejemplos son los casos de las marcas BIOFORM IMPLANTE para proteger prótesis, y CATUABA EXÓTICA para bebidas, según las imágenes siguientes:



Bioform
IMPLANTE



El primer signo carece de cualquier rastro de obscenidad o inmoralidad. El

⁵² *Ibíd.*

examinador consideró que los objetos representados tienen una forma fálica⁵³, a pesar de que la imagen se refiere claramente a las prótesis dentales. ¿El propietario de la marca es, por lo tanto, un rehén de la imaginación del examinador? En cuanto a la segunda marca, la solicitud fue denegada por la primera instancia del INPI pero la negativa fue revocada por la segunda instancia. La decisión de segunda instancia señaló que la pareja que representa el logotipo no está desnuda y muestra un acto de caricia, en lugar de la relación sexual⁵⁴.

En resumen, las decisiones con respecto a PEACE AND LOVE!!! TRIP, REGGAE IN BAHIA, BIOFORM IMPLANTE y CATUABA EXÓTICA (específicamente la decisión de primera instancia), no tuvieron en cuenta el mensaje real que las marcas podrían transmitir al público, sino que fueron rechazados en base a las creencias personales, y en algunos casos, a la imaginación de los examinadores.

La naturaleza conservadora del INPI también se desvela a través de la negativa de las siguientes marcas: BANDA PEITO DE MOÇA (portugués para "Banda de pecho de señorita") para los servicios de banda de música y entretenimiento; COO'S⁵⁵ para prendas de vestir; BUTTOCK para prendas de vestir; BUNDAS (portugués para "nalga") para publicaciones periódicas⁵⁶; DIVINO ESPÍRITO SANTO para bebidas alcohólicas⁵⁷; EM NOME DO SANTO (portugués para "En el nombre del Santo") que posee un diseño de la cara de Cristo para cubrir los servicios de bar y restaurante;

⁵³ No se tuvo acceso a todo el contenido de esta decisión. Se pidió una copia de la decisión a la INPI, pero no se nos ha facilitado una copia hasta la conclusión del presente estudio.

⁵⁴ A. Silva; C. Ardisson: Albuquerque *Op. Cit.*

⁵⁵ La pronunciación de la palabra en inglés COO'S es similar fonéticamente a la palabra portuguesa "cus", que significa "traseros" o "culos".

⁵⁶ Sin embargo, es de notar que el INPI también ha aceptado las solicitudes de marcas que contienen el término "buti" que significa trasero en inglés, como BUTT HOME, AWESOME BUTT, CUTE BUTT, PERFECT BUTT, BUTT ON TOP, BUTT GIRLS y BUTT WORX.

⁵⁷ Esta negativa fue posteriormente revocada por la segunda instancia del INPI. La decisión de segunda instancia señaló que la asociación de nombres religiosos y las bebidas alcohólicas es una práctica común en Brasil.

CHEFE DE QUADRILHA (portugués para "líder de mafia") para prendas de vestir⁵⁸; y CLANDESTINA (portugués para "clandestino") para bebidas. También con respecto a este tema, es interesante observar que el INPI rechazó recientemente una solicitud de LEGALIZE con el diseño de a continuación para cubrir artículos de ropa:



Dicho diseño se refiere a la hoja de cannabis, y el examinador, probablemente, rechazó esta aplicación debido a la "conexión" entre el diseño y el consumo de marihuana⁵⁹. Sin embargo, un análisis más cauteloso del caso revela que este signo no significa necesariamente que se estimule o fomente el uso de la sustancia ilícita, sino que más bien aboga por la legalización del consumo de marihuana. A este respecto, hay que preguntarse: ¿dónde exactamente está el carácter ofensivo en el impulso a lograr un cambio político? ¿Es legítimo que el INPI niegue el registro de un signo que simplemente aboga motivos políticos? En nuestra opinión, el signo antes mencionado no es realmente ofensivo para el público, por lo que la negativa emitida por el INPI en última instancia, puede ser entendida como una censura a la libertad de expresión⁶⁰.

Aparte de la disposición conservadora que se ha mencionado anteriormente, hay varios casos en los que el INPI negó acertadamente solicitudes de marcas ofensivas⁶¹,

⁵⁸ Por otra parte, el INPI ha concedido el registro de la marca MARINGAENSE MAFIA ideológicamente relacionado (la mafia de la ciudad de Maringá, estado de Paraná), que abarca prendas de vestir.

⁵⁹ No se tuvo acceso a todo el contenido de esta decisión. Se pidió una copia de la decisión a la INPI, pero no se nos ha facilitado una copia hasta la conclusión del presente estudio.

⁶⁰ Este rechazo puede ser considerado una censura a la libertad de expresión en general, y no sólo de la libertad de expresión comercial (un concepto que se tratara en el capítulo 5).

⁶¹ Tal como PUSSY NATURAL ENERGY y NABUNDA (portugués para "en el trasero") para proteger bebidas; DE PUTA MADRE (expresión española que puede tener un carácter ofensivo para los brasileños al contener "puta" y "madre", en el sentido de una monja profesa) para artículos de ropa y servicios de restauración; VAFFANCULO (italiano para "ándate a la mierda") para joyería y relojes; BRAZILIAN BITCH BEACH para servicios de entretenimiento; Marcas que contienen el término "fuck", como FUCKING FLY y MISTER FUCK para prendas de vestir, y DA FUCK para servicios de

así como algunos casos en los que se han adoptado un enfoque "más liberal". Con respecto a esta última situación, el INPI concedió algunas solicitudes de marcas, que a primera vista podrían entenderse como ofensivas, pero se considera que fueron correctamente resueltas en cumplimiento con los principios actuales de la moralidad.

Por ejemplo, el INPI aceptó las solicitudes de DR. PENETRATION para servicios de publicidad, SUCK MY DISCS para discos y cintas, varias marcas que contienen el término "BUTT" (según la nota 56 más arriba), y MAFIA MARINGAENSE (según la nota 58 más arriba). Adicionalmente, se pueden citar los casos para la bebida "cachaza"⁶² como RABO QUENTE (portugués para "Cola caliente"), SA CANA (una referencia a la palabra "Sacana", que significa "travieso" o "sucio"), y DUPIRU (en la que el término "Piru" puede referirse tanto a un pavo o a un pene⁶³), teniendo en cuenta que es común en Brasil utilizar expresiones irreverentes en relación con dichos productos (alcohólicos), existiendo a veces más flexibilidad con respecto al impedimento de moralidad en este segmento del mercado.

4.2) Perú⁶⁴

Al igual que en Brasil, al revisar los casos en Perú se demostró que la Oficina de

entretenimiento; HOLOCAUSTHO MINISTERIO DE LOUVOR ("Holocaustho" se refiere a la traducción brasileña de "Holocausto") para presentaciones en vivo y servicios de entretenimiento; 4I20 (referencia a la hora 16:20, que tiene una conexión con el consumo de marihuana) para papel de seda; LEMON HAZE (que es un tipo de marihuana) para prendas de vestir; OCB SLIM ORGANIC HEMP para tabaco y productos relacionados; ILÍCITT 55 (que ofrece la imagen de un hombre con un casco en la que el número 55 se asemeja a la SS acrónimo del ejército nazi, y el casco en sí parece un casco nazi); NATSI PAPER para papel y envases; IN' OMERTÀ 9.15 M.C AGERE NON LOQUI (siendo "in Omerta" un código que prohíbe hablar o divulgar información sobre actividades delictivas) para la fabricación de ropa y servicios de entretenimiento; entre otros ejemplos.

⁶² Licor alcohólico destilado de la caña de azúcar fermentada, un producto típico de Brasil.

⁶³ De hecho, el propietario de esta marca había anteriormente presentado otra solicitud de AGUARDENTE DE CANA MALTADA DU PIRU con un diseño de un pavo. Además, el INPI aceptó una solicitud por otra empresa para la marca HOT DOG DU PIRU con el diseño de un pavo y para cubrir los servicios de restauración.

⁶⁴ La restricción moral en materia de marcas que se aplica a Perú se detalla en el artículo 135 de la Decisión 486, que establece las disposiciones generales del Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. Dice lo siguiente:

"Art. 135 - No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) (P) sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres."

PI de este país (INDECOPI), es generalmente conservador en relación con el impedimento basado en la moral. Es importante mencionar que las decisiones del INDECOPI suelen ser más extensas y más fundamentadas que las decisiones de Brasil o cualquier otro país de América del Sur.

Al igual que en los primeros casos en Brasil descritos anteriormente⁶⁵, creemos que el enfoque conservador del INDECOPI podría dar lugar a denegaciones basadas únicamente en la "visión del mundo" del examinador asignado, *es decir*, donde el carácter ofensivo está "en el ojo del examinador", y no en las características del signo bajo examinación. Un ejemplo sería el rechazo de la solicitud de ADULT EDUCATION A con el logotipo que a continuación se muestra para cubrir artículos de ropa:



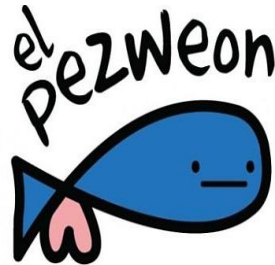
En este caso, el INDECOPI "sexualiza" la simple letra A, y aparentemente considera la opción de desviarse hacia una interpretación jeroglífica de un acto sexual. Asimismo, la expresión "ADULT EDUCATION (Educación para Adultos)" contribuyo a concluir que el publico podría percibir a la imagen como un acto sexual. En conclusión, el INDECOPI decidió que este signo "*es susceptible de herir directamente la sensibilidad de ciertos sectores de la sociedad, clasificándose como un signo que está en contra de las buenas costumbres*".⁶⁶

Uno de los casos peruanos más relevantes en relación con el impedimento

⁶⁵ PEACE AND LOVE!!! TRIP, REGGAE IN BAHIA, BIOFORM IMPLANTE y CATUABA EXÓTICA.

⁶⁶ Resolución N° 002226 -2011 / CDS-INDECOPI.

basado en la moral también demuestra una posición conservadora. Este caso se refiere a la negativa de la marca EL PEZWEON con el logotipo de abajo y que cubre artículos de ropa:



INDECOPI entendió que, a pesar de que PEZ no es un término ofensivo, WEON es una expresión de lenguaje coloquial, que significa "*lento, idiota o imbécil*". De acuerdo con la Oficina, esta última es una inapropiada expresión que se utiliza para descalificar a las personas de una manera grosera. Por otra parte, el INDECOPI también mencionó el hecho de que el diseño del pescado muestra gónadas masculinas, que podría ser escandaloso para un sector de la sociedad.

El solicitante impugnó la decisión del INDECOPI con el argumento de que: (a) PEZWEON se deriva de la jerga peruana común "weon pues"; (b) la marca PEZWEON es ampliamente aceptada por el público demostrada por la venta de camisetas, pegatinas, postales, y otras mercaderías, e incluso la existencia de un libro llamado "las aventuras del Pezweon"; (c) la marca se anuncia ampliamente en los medios sociales, con más de 27.000 seguidores en Facebook; y (d) PEZWEON es una obra con derechos de autor otorgada por INDECOPI⁶⁷. Dichos argumentos no cambiaron la decisión inicial del INDECOPI, y se les niega el registro de esta marca por segunda vez.

El hecho de que el público se sienta ampliamente identificado con el personaje y su logotipo (que se demuestra por la demanda de mercancías, el número de seguidores de Facebook, y los números altos de venta del mencionado libro) es una fuerte

⁶⁷ Título de marca N. 1150-2008.

indicación de que la marca en cuestión no podría ser ofensivo para la parte sustancial del público comprador. Por otra parte, las personas expuestas a la marca utilizan con frecuencia la expresión coloquial "pues weon", lo que minimiza la posibilidad de sentirse ofendido por dicha marca. Por lo tanto, la posición del INDECOPI sobre esta cuestión parece no atada a los hechos reales.

También vale la pena mencionar la negativa de tres aplicaciones que comprenden el término "Carajo": DEL CARAJOS para eventos musicales y servicios de restauración, y CARAJOS para los productos alimenticios de la clase 31. La palabra supuestamente ofensivo aquí -CARAJOS- puede tener más de un significado (no ofensivo v. Ofensivo). En todos estos casos el propio INDECOPI reconoció que "carajo" podría ser utilizado no solo como un término de desagrado o molestia, sino como una indicación positiva de algo especial o interesante. Por ejemplo, algo satisfactorio o placentero puede ser referido como "Del Carajo" , y la frase "Viva El Perú Carajo" es utilizado por un gran sector de la población como una forma de expresar el orgullo de ser de nacionalidad peruana. Sin embargo, la Oficina decidió que "carajo" es una palabra inapropiada y una manera grosera para demostrar la irritación, malestar y similares, por lo que teniendo en cuenta los productos y servicios solicitados, que según el INDECOPI podría estar disponible para los niños, la Oficina decidió tomar un enfoque demasiado cauteloso, paternalista y rechazó las solicitudes. ⁶⁸[69](#)

La posición conservadora del INDECOPI también puede ser demostrado a través de la negativa de las siguientes marcas: SEXO para prendas de vestir, con un diseño de esta palabra a lo largo frente a un par de pies que recrean un acto sexual; EL TROLO

⁶⁸ C. Rojas, *Cuestionando las cláusulas de Moralidad en el Derecho Peruano: Consideraciones Especiales En torno al Derecho de Marcas y el Derecho de la Publicidad* . Tesis presentada antes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2013. p. 107-115.

⁶⁹ Como se mencionara mas adelante, el INDECOPI ha aceptado posteriormente la solicitud de PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA.

(expresión coloquial peruana para el miembro sexual masculino) para la clase 16; y TACACHANDO (expresión coloquial peruana para "tener sexo") para los servicios de bar y restaurante. Esta última decisión es una de las más conservadoras, ya que los elementos figurativos del signo hacen una clara referencia a los servicios de restauración que tiene como intención proteger específicamente un plato típico llamado "Tacacho" y no al acto sexual.

Aparte de la posición conservadora que se ha mencionado, hemos identificado un caso en el que el INDECOPI negó correctamente el registro de una marca ofensiva⁷⁰, así como algunos casos en los que se han adoptado un enfoque "más liberal". Con respecto a esta última situación, el INDECOPI concedió algunas solicitudes de marcas, lo que, a primera vista, podría entenderse como ofensivo, pero que se consideran como aceptables basado en los fundamentos morales de la actualidad.

Por ejemplo, el INDECOPI concedió el registro de las marcas PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA para servicios de entretenimiento (lo que representó una evolución en la posición del INDECOPI en relación con la palabra "carajo")⁷¹ y ASB ANOTHER STUPID BRAND para los productos de la clase 25⁷².

⁷⁰ El caso de la marca LOS JIJUNA para cubrir servicios de la clase 41. En este caso, el INDECOPI declaró que, a pesar de que el término no tiene un significado específico en otros países de habla hispana, en el Perú significa "hijo de puta", por lo que es considerado inmoral y no registrable. Este es un buen ejemplo de la importancia de regionalismos de la lengua (*"forma de palabra, de expresión, de encargo, u otra característica peculiar o que es característico de un área en particular"*). La mayoría de los países de América del Sur utilizan el español como su idioma principal, pero los regionalismos de cada país deben tenerse en cuenta al evaluar el carácter inmoral de una marca. Como se mencionó en el capítulo 3 anterior, el carácter ofensivo de una marca debe ser verificada en el territorio del país en que se reclama la protección.

⁷¹ Hasta el momento en que se examinó esta aplicación, el INDECOPI ya habían rechazado tres solicitudes de marcas CARAJO (como se mencionó anteriormente). En este caso, el INDECOPI también reconoció que la palabra puede tener significados ofensivos y no ofensivos, y en vista de que los servicios cubiertos son servicios de entretenimiento adulto no existe ningún carácter ofensivo para el público.

⁷² La primera instancia del INDECOPI negó el registro de esta marca basado en el hecho de que la palabra inglesa "stupid" es muy similar al término en español "estúpido", que es una expresión insultante que significa *"terco, con inteligencia deficiente"*, según la definición de la diccionario de la real Academia Española. Sin embargo, al examinar el recurso presentado por el solicitante, el tribunal declaró que un signo inmoral no debe confundirse con un signo desagradable (como se menciona en los casos TINY PENIS, HEADFUCK, y READY TO FUCK en el capítulo 3 anterior), y, después de revisar diferentes traducciones de la lengua Inglés ("stupid" se traduciría directamente a "Tonto", que generalmente no se considera ofensivo), se llegó a la conclusión de que la palabra supuestamente ofensiva

4.3) Ecuador ⁷³

El impedimento basado en moralidad no es aplicado en gran medida en Ecuador como en Brasil y en Perú. Muchas aplicaciones que podrían haber sido rechazadas correctamente en base a la restricción de la moralidad fueron simplemente rechazadas por otros motivos, como la falta de carácter distintivo⁷⁴. Sin embargo, a partir de los casos revisados, es posible concluir que el Ecuador también tiende a adoptar un enfoque conservador en relación con este asunto, pero ha confiado en otras justificaciones para el rechazo, en lugar de enfrentarse a los retos inherentes de un rechazo por inmoralidad.

La posición conservadora de la Oficina de PI de Ecuador (IEPI) podría ser ejemplificado por el rechazo de las solicitudes de las marcas MAMA-ADITA para bebidas alcohólicas, y el nombre comercial MIL-HUEVADAS.

Más allá de estas resoluciones simples en las que se aplicó la restricción de "moralidad", dos casos ecuatorianos destacan cómo la cláusula de "moralidad" entra en juego en los casos de racismo y controversia social.

El primer caso se refiere a más de 60 marcas activas MENESTRAS DEL NEGRO en varias clases. Esta marca es muy conocida por el público ecuatoriano, al ser la identificación de una cadena de comida rápida popular nacional, de acuerdo con el siguiente logo:

en español no tiene la misma connotación en inglés". En conclusión, el tribunal revocó la decisión de primera instancia y concedió la marca.

⁷³ La restricción de inmoralidad se ha mencionado en la nota 62 en relación con el Perú (artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones) también se aplica a Ecuador. Por otra parte, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana también contiene un impedimento basado en la moral, que dice lo siguiente:

"Art. 195 - Los siguientes no pueden ser registrados como marcas: (...) (G) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o el orden público."

⁷⁴ Por ejemplo, la marca SEXO LIBRE para los servicios de entretenimiento fue rechazado por la primera instancia del IEPI en base a falta de distintividad.



La expresión MENESTRAS DEL NEGRO y su asociación con el logo anterior posiblemente puede conducir a la conclusión de que los alimentos producidos por este restaurante están hechos por y para la gente de raza negra. Como se mencionó en el capítulo 3, uno de los aspectos bases para aplicar el impedimento basado en la moral es proteger a los consumidores de la exposición a las marcas ofensivas. El simbolismo de una persona negra podría ser considerado como racista, y, en consecuencia, inmoral, si aplicamos la lógica detrás del caso de los Redskins⁷⁵ en los EE.UU. En este caso, seis marcas comerciales fueron canceladas debido a que la USPTO decidió que podría existir la posibilidad de denegación del registro de una marca si un cierto grupo de personas (en este caso indios americanos) encuentran la marca como despectiva⁷⁶. Aplicando la teoría en el caso de Ecuador, la marca podría fomentar la discriminación racial contra la población afroecuatoriana⁷⁷, pero hasta hoy, no hay ninguna prueba de que sea considerado despectivo para ese grupo específico de personas, al no existir acciones de nulidad para cancelar estas marcas.

El segundo caso se refiere a la solicitud pendiente de CRUDO ECUADOR, donde “crudo” se puede entender como ser descaradamente directo, honesto, sin filtros. CRUDO ECUADOR es una página de Facebook que cuenta actualmente con 428.000

⁷⁵ Declaración Oficial del Departamento de Marcas y Patentes de Estados Unidos sobre la Decisión del Consejo (TTAB) en Blackhorse v. Pro Football, Inc
<http://www.uspto.gov/sites/default/files/news/USPTO_Official_Statement_on_TTAB_decision_in_Blackhorse_v_Pro_Football_Inc.pdf>

⁷⁶ Hoy en día, hay es una predicción de que la decisión podría ser revertida, como lo fue en el caso Tam En re al supuestamente transgredir la cláusula de libertad de expresión incluida en la Constitución de los Estados Unidos.

⁷⁷ La población afroecuatoriana constituía el 7,2% de los ecuatorianos en 2014.
<http://www.indexmundi.com/ecuador/demographics_profile.html>

seguidores y fue considerado como un “enemigo público del Estado” por criticar abiertamente y burlarse del Sr. Rafael Correa, Presidente de Ecuador. Asimismo, se le aplicaría la figura de "linchamiento mediático" creado por la Ley de Comunicación de Ecuador⁷⁸, por el cual podría ser penalizado.

En este caso, parece claro que la marca CRUDO ECUADOR no es ofensiva *per se* ni tampoco cuando se relaciona con los servicios que identifica. Por lo tanto, no hay ninguna razón para rechazar la marca basado en la restricción moral, ya que no tiene ningún significado particular y no es ofensiva para los consumidores ecuatorianos. Sin embargo, los derechos morales del Sr. Correa, otorgados por la Ley de Comunicación y el Código Penal, pueden proporcionar un argumento legal para un posible rechazo de la marca por parte del IEPI.

4.4) Argentina⁷⁹

Argentina también tiende a ser conservador con respecto a los impedimentos con base en la moral en el registro de marcas. Sergio M. Ellmann menciona que uno de los casos más destacados en este campo data de la década de 1940, cuando una solicitud de la marca LOS BORRACHOS para bebidas se rechazó al considerarse que se refiere a "*un vicio, que sin duda debe ser despreciado por la sociedad*".⁸⁰

Ha habido muchos casos recientes en los que un enfoque riguroso y conservador fue adoptado por la Oficina de PI Argentina (INPI), que ha conducido a la negativa de

⁷⁸ "Linchamiento mediático" es un término creado por el gobierno ecuatoriano que significa, según la Ley de Comunicación, "*la difusión de la información [...] con el propósito de desacreditar a una persona o entidad*".

Disponible en:

<<http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/LeyDeComunicacion-espaniol.pdf>>

⁷⁹ La restricción moral en la Ley de Marcas Argentina dice lo siguiente:

"Art. 3 - No podrán ser registrados: (...)

(E) Las palabras, dibujos y otros signos que sean contrarios a la moral y las buenas costumbres".

⁸⁰ S. Ellmann, "Billy Boy" Ruled Not Obscene <<http://www.marval.com.ar/publicacion/?id=8516>>

marcas como: EL CANTO DE LA BOMBACHA, EL HIMNO A LA CONCHA (la palabra CONCHA en Argentina se utiliza como "vagina"); PIS Y CACA; POLICIA CORRUPTA⁸¹; CYBER CARAJO⁸²; y DE LOS COJONES (COJONES entendido como testículos masculinos). Sobre este tema, nos gustaría llamar la atención del lector a la denegación de las solicitudes de BUENOS AIRES ES GAY y ARGENTINA ES GAY para cubrir los servicios de las clases 35 y 38⁸³. Estas últimas decisiones nos llevan a cuestionarnos si el INPI considera que una preferencia sexual pueda representar una ofensa a la opinión pública, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ampliamente conocido como el "*paraíso de América Latina para el turismo gay*".⁸⁴

A pesar de lo anterior, hemos identificado una posición "más liberal" en los tribunales argentinos. El caso se refiere a la marca de preservativos BILLY BOY para condones que ofrece un logotipo estilizado de forma fálica:



La solicitud de BILLY BOY fue rechazada por el INPI basado en el argumento de que el logotipo es contrario a las buenas costumbres. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Buenos Aires algún tiempo después revocó esta decisión al afirmar que el sexo ya no es considerado un tabú en la sociedad actual, y por lo tanto un enfoque menos restrictivo para determinar lo que

⁸¹ Rechazado por supuestamente incitar al odio hacia los policías.

⁸² Como se ha mencionado en relación con las marcas CARAJAJO en Perú, este término puede tener un carácter ofensivo y un carácter no ofensivo. Puede ser utilizado como un término de desagrado o molestia, o también como una indicación de algo especial o interesante (eso está *del carajo!*), o incluso como una forma de expresar intensidad.

⁸³ Boletín del INPI Emisión de 27/01/10.

⁸⁴ <http://www.elmundo.es/america/2011/03/09/argentina/1299692875.html>

es inmoral/obsceno podía aplicarse en este caso. En su voto, el juez James Bernard Kiernan dijo que *"el criterio para la obscenidad es confuso e impreciso"*, y que el sexo es un tema globalizado en el presente, ya que tiene un *" amplio tratamiento educativo y social"*. Para concluir, el juez mencionó que el logotipo en cuestión *"no plantea pensamientos sexuales o deseos más allá de la comodidad natural, orgánica de usar un condón por razones obvias de prevención de las enfermedades venéreas y el SIDA"*⁸⁵. En este sentido, el dibujo se consideró razonable para una marca que identifique solamente productos como preservativos (en línea con la decisión de SCREW YOU en la UE).

4.5) Colombia⁸⁶

Nuestra investigación no encontró un gran número de casos relacionados con el impedimento basado en la moralidad en Colombia. Sin embargo, a partir de los casos revisados, es posible concluir que Colombia también tiende a adoptar un enfoque conservador en relación con este asunto.

Quizás el más famoso de los casos de Colombia con respecto a la restricción de moralidad se refiere a marcas que consisten en el nombre del narcotraficante conocido Pablo Escobar. Escobar se dice que ha sido responsable de aproximadamente 4.000 muertos, entre ellos un candidato a la presidencia de Colombia, y, a la altura de su carrera, fue responsable de 80% de la cocaína de contrabando en los Estados Unidos⁸⁷. Además, es considerado el criminal más rico de la historia, con un valor neto estimado de US \$ 30 millones de dólares en los principios de 1990⁸⁸.

⁸⁵ Resolución de marzo de 2010, Caso No.191 / 2001, MAPA GMBH UND GUMMI PLASTIKWERKE vs. INPI, Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil y Comercial Federal.

⁸⁶ La restricción de inmoralidad se ha mencionado en la nota 62 en relación con el Perú (artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones) también se aplica a Colombia.

⁸⁷ <http://www.gq-magazine.co.uk/article/pablo-escobar-facts>

⁸⁸ http://www.celebritynetworth.com/articles/entertainment-articles/20-richest-drug-dealers-time/#!/1-pablo-escobar-net-worth-30-billion_1083/

En 2011 la viuda y los hijos de Escobar presentaron una solicitud de la marca PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA (nombre completo de Escobar), para abarcar varios servicios de entretenimiento/culturales de la clase 41, tales como la producción de programas de radio y televisión, exposiciones, publicación de libros, etc. Esta solicitud fue rechazada por la primera instancia de la Oficina de PI de Colombia (SIC), basado en el impedimento de moral, y en vista a la apelación presentada por los solicitantes fue reexaminado por la segunda instancia de la SIC, que confirmó la decisión anterior. La SIC mencionó que:

"El nombre está asociado con un período violento en el país durante los años 80 y parte de los años 90, lo que provocó miles de víctimas, y es recordado como" el narcotraficante más importante de todos los tiempos".⁸⁹

La decisión anterior reafirmó el compromiso expuesto en un caso anterior en relación con la marca PABLO ESCOBAR para la clase 35. En 2005 la hermana de Escobar presentó una solicitud de esta marca para cubrir servicios similares a los de la clase 41⁹⁰, que también fue rechazado por el SIC con motivos de la restricción moral.

En nuestra opinión, estas decisiones son claros ejemplos de la posición conservadora de la SIC, ya que no se analizó correctamente las aplicaciones a la luz de los servicios o productos cubiertos. No creemos que existe ningún carácter ofensivo en el nombramiento de un programa de televisión o un libro sobre el distribuidor de drogas conocido como "PABLO ESCOBAR", o incluso una exposición sobre su vida como "Pablo Emilio Escobar Gaviria". Teniendo en cuenta los servicios solicitados, el público probablemente no perciba las marcas como una especie de "homenaje" a Pablo Escobar o sus actividades ilegales, sino como instrumentos de información y divulgación de la

⁸⁹ Decisión SIC n° 53907, de 9 de septiembre de 2013.

⁹⁰ Comercialización; utilización de audiovisuales, uso y editorial impresa, las marcas, las telecomunicaciones, el uso comercial de marcas (existentes o por crearse).

historia de Colombia.

Una situación diferente podría ocurrir si la marca de PABLO ESCOBAR identifica otros productos o servicios, tales como prendas de vestir o artículos deportivos⁹¹. En este caso, la referencia a Escobar podría transmitir la idea de la aprobación de sus acciones o incluso estímulo para el tráfico de la violencia / drogas.

Los ejemplos adicionales de la posición conservadora de la SIC serían el rechazo de las solicitudes de CRISTO REY que abarca los productos alimenticios de las clases 29, 30 y 31, y Divino Niño (referencia al Niño Jesús) que cubre bebidas alcohólicas en la clase 33. En ambos casos, el SIC llegó a la conclusión de que las marcas son ofensivas *per se* (sin la necesidad de considerar los bienes / servicios solicitados), en vista de que los significados de “Cristo Rey” y “Divino Niño” para la población católica de Colombia son importantes y en consecuencia no deben ser destinados a ser derechos exclusivos.

En el caso CRISTO REY, el SIC afirmó además que el carácter ofensivo de la marca también se relaciona con su elemento figurativo (se muestra a continuación), que comprende una cruz, además de una montaña, lo que podría conducir a una referencia de la muerte de Jesucristo.



En el caso DIVINO NIÑO, el SIC también mencionó el hecho de que la marca cubre bebidas alcohólicas lo que otorga una justificación mas fuerte a su decisión (a

⁹¹ De hecho, la viuda y los hijos de Escobar han presentado en 2010 una solicitud de Pablo Emilio Escobar Gaviria que cubre artículos de ropa, zapatos y sombreros en la Clase 25. Sorprendentemente, esta solicitud fue aceptada por el SIC y seguirá siendo válida hasta septiembre 28, 2020.

pesar de que había declarado anteriormente que la marca era ofensiva *per se*). De acuerdo con el SIC, el abuso de bebidas alcohólicas puede causar graves problemas sociales y de salud para los consumidores, por lo que la marca con un símbolo católico sería ofensivo para los católicos⁹².

Aparte de la posición conservadora que se ha mencionado anteriormente, hay algunos casos en los que un enfoque "más liberal" se ha adoptado en Colombia. El SIC aceptó algunas solicitudes de marcas como por ejemplo, EL CAPO que cubre bebidas alcohólicas y servicios de entretenimiento de televisión; PUSSY clase 28; y PUSSY NATURAL ENERGY abarcando bebidas de la clase 32⁹³.

4.6) Chile⁹⁴

Chile es el miembro progresivo de la familia de América del Sur. La oficina de PI de Chile (INAPI), en general, acepta las solicitudes de marcas comerciales, los cuales, a primera vista, podría entenderse como ofensivo, pero que se consideran correctamente cumpliendo los estándares morales actuales.

Por ejemplo, el INAPI ha aceptado las siguientes marcas para registro: CARAJO, EL CARAJO y RESTAURANTE DEL CARAJO! COMIDA PERUANA⁹⁵ para cubrir bebidas alcohólicas, aceite de oliva y condimentos, y servicios de alimentación, respectivamente; MIERDA, MIERDA, MIERDA (“mierda” es

⁹² Este razonamiento es similar al utilizado en el caso de 1930 de la marca MADONNA para proteger vinos en los Estados Unidos.

⁹³ Es de notar que esta misma marca fue rechazada en Brasil (según la nota 59 más arriba).

⁹⁴ La restricción moral en relación con las marcas en la Ley de Propiedad Industrial de Chile dice lo siguiente:

Arte. 20 - No podrán registrarse como marcas:

(...)

k) Las marcas contrarias al orden público, la moral o las normas de respetabilidad, incluidos los principios de la competencia leal y ética comercial.

⁹⁵ Como se ha mencionado en relación con las marcas CARAJO en Perú, este término puede tener un carácter ofensivo y un carácter no ofensivo. Puede ser utilizado como un término de desagrado o molestia, o también como una indicación de algo especial o interesante (eso esta *del carajo!*), o incluso como una forma de expresar intensidad.

comúnmente utilizado por los chilenos para expresar una idea de la intensidad) para proteger servicios de comunicación, educativos y de entretenimiento; VAMOS CHILE MIERDA⁹⁶ para artículos de ropa; BULLSHIT para bebidas no alcohólicas; EL REY DE LOS HUEVONES para películas, servicios de entretenimiento y restaurantes/bares⁹⁷; DE PUTA MADRE 66 y DE PUTA MADRE⁹⁸ para artículos de ropa y servicios de alimentos respectivamente; PUTAMADRE ANTIPOETA, BOHEMIO Y REPUBLICANO y BOHEMIO REPUBLICANO PUTAMADRE⁹⁹ para bebidas alcohólicas; SEXO SATISFACCION GARANTIZADA?, que abarca obras de teatro; MAFIA que cubre prendas de vestir; MAFIA PRODUCCIONES que cubre los servicios relacionados con los programas de TV / radio; y MAFIA JEANS para las clases 24 y 25.

Sin embargo, hay casos en los que el INAPI, en nuestra opinión, ha sido *demasiado* liberal en relación con la restricción basada en la moral, y estas decisiones deben ser criticadas (al igual que la posición conservadora general de los países mencionados anteriormente). El INAPI concedió el registro para algunas marcas comerciales que, teniendo en cuenta los principios actuales de la moralidad en Chile, en realidad podrían ofender al público y por lo tanto deberían haber sido rechazadas. Por ejemplo, se pueden citar las solicitudes de WWW.PORLAPUTA.COM para servicios

⁹⁶ La frase VAMOS CHILE MIERDA tiene una connotación parecida a la frase citada peruana "Viva El Perú Carajo", ya que es utilizado por un gran sector de la población como una forma de expresar el orgullo de ser de nacionalidad chilena.

⁹⁷ Había tres aplicaciones para EL REY DE LOS HUEVONES que fueron aceptados en 2004 y 2007. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el INAPI en el pasado había rechazado solicitudes de EL POLLO HUEVÓN basados en el impedimento moral en el año 1997. En consecuencia se puede concluir que el registro de EL REY DE LOS HUEVONES representó un cambio total en la comprensión del INAPI sobre la palabra "huevón".

⁹⁸ Como se ha mencionado en la nota 60, "de puta madre" es una expresión española, que puede tener un carácter ofensivo, ya que PUTA hace referencia a prostituta. Sin embargo, en España por ejemplo, la expresión significa "excelente" o "increíble".

⁹⁹ Véase la nota 94.

de telecomunicaciones; ¿QUÉ MIERDA REGALO?¹⁰⁰ Para cubrir los servicios de comercialización; SHIT FACE y DOPE SHIT para prendas de vestir; y HEAVY SHIT para servicios de transmisión de música, vídeos y entrevistas a través de Internet.

Es importante señalar que las mencionadas decisiones, consideradas demasiado liberales, podrían explicarse a través de la orientación a seguir establecida en las Directrices del INAPI para el Registro de Marcas, que establece lo siguiente:

"Las marcas contrarias a la moral, el orden o las normas de respetabilidad pública deben ser rechazadas debido a la violación del art. 20, k) de la Ley 19.039. A pesar de que los conceptos de la moral, el orden público y las normas de respetabilidad no tienen un contenido preciso, se entiende que las marcas comprendidas en esta prohibición serían marcas referentes a los actos ilegales, como el terrorismo y los delitos comunes".¹⁰¹

Parece ser que el INAPI "restringe" la aplicabilidad del impedimento moral para marcas que lleven una referencia a una ilegalidad, y no marcas que comprendan otros supuestos como por ejemplo, referencias sexuales o vulgares (WWW.PORLAPUTA.COM, ¿QUÉ MIERDA REGALO? , SHIT FACE, DOPE SHIT y HEAVY SHIT). En este sentido, en nuestra búsqueda se ha identificado que la totalidad de las denegaciones basadas en la restricción moral se refieren a las marcas que se refieren a una ilegalidad¹⁰². Por ejemplo, el INAPI rechazó las solicitudes de COCAINE para bebidas energéticas y bebidas alcohólicas, KO CAINE para bebidas no alcohólicas, MARIHUANA para servicios de comercialización, MARIJUANA ROCK en la clase 25, así como varias marcas formadas con la palabra "cannabis".

¹⁰⁰ La palabra MIERDA aquí tiene un carácter ofensivo claro, a diferencia de las marcas MIERDA mencionadas anteriormente.

¹⁰¹ Directrices de INAPI para el Registro de Marcas.

¹⁰² A excepción de las denegaciones en 1997 de la marca EL POLLO HUEVÓN, ver la nota 82 supra.

5) EL PROBLEMA ENTRE LA MORALIDAD Y LAS MARCAS NO REGISTRADAS O RECHAZADAS

Después del análisis de los casos prácticos en los países de América del Sur, es importante abordar algunas cuestiones relacionadas con la restricción basada en la moral y las marcas no registradas o rechazadas.

Inicialmente, nos gustaría mencionar brevemente la cuestión de las denegaciones basadas en la moral que pueden llegar a considerarse una restricción a la libertad de expresión comercial. De acuerdo con nuestras investigaciones, este punto generalmente no se nombra en casos de América del Sur, a pesar de que existen muchas discusiones en el "mundo desarrollado" (principalmente los EE.UU. y Europa), y, puesto que no puede haber espacio para el uso de este argumento en algunas jurisdicciones de América del Sur (como lo ocurrido en Perú, Argentina y Ecuador), creemos que vale la pena mencionarlo aquí.

Teniendo en cuenta la importancia del registro de las marcas para el desarrollo de actividades comerciales, y el desaliento a las empresas al uso de marcas supuestamente ofensivas en el mercado provocado por la denegación del registro por motivos de moralidad¹⁰³, nos preguntamos: ¿es tal negativa una interferencia indebida en el derecho del solicitante para comunicar su mensaje comercial¹⁰⁴, o tal vez una violación a la libertad de expresión comercial?

En los Estados Unidos, este derecho o libertad se rige por la Primera Enmienda

¹⁰³ El registro garantiza los derechos de los propietarios de la marca, por lo que es poco probable que una empresa decida invertir tiempo, esfuerzo y dinero en una marca, que, al final del día, no se pueda registrar y en consecuencia no se garantice el retorno de sus inversiones.

¹⁰⁴ Como se ha mencionado por Marco Ricolfi: "*(...) Marcas pueden transmitir - y no transmitir - no sólo los mensajes sobre el origen de las mercancías y su calidad, sino también otros mensajes, sobre estilos de vida, valores, actitudes hacia la sociedad y similares*" (M. Ricolfi, *Trademarks and Human Rights*. L.C. Torremans, Paul (ed.) *Intellectual Property and Human Rights*. Kluwer Law International. 2008. p. 470). Ver también Enrico Bonadío: "*(...) Definitivamente las marcas proveen a los clientes actuales y potenciales con información útil que les permite tomar decisiones de compra informadas*" (Bonadío, Enrico. *Op Cit.*. P 55.).

de la Constitución de Estados Unidos¹⁰⁵, mientras que los debates europeos son generalmente guiados por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)¹⁰⁶.

Como se ha mencionado, ya se planteó la cuestión de la libertad de expresión, aunque superficialmente, en los países de América del Sur, específicamente en Perú y Argentina.

El caso del Perú se refiere a PEZWEON, marca mencionada en el apartado 4.2 anterior. Uno de los argumentos de la demandante ante el INDECOPI fue que la decisión de denegación constituiría una violación a su libertad de expresión. La primera instancia del INDECOPI desestimó este argumento afirmando que el solicitante aún podría utilizar su marca y, si surgiría la necesidad de protección se podría aplicar derechos de autor¹⁰⁷ y/o competencia desleal¹⁰⁸.

Con respecto a Argentina, el caso al que nos referimos es la marca BILLY BOY descrita en el apartado 4.4. Como se mencionó anteriormente, el tribunal revocó la negativa de la Oficina de PI en relación con dicha marca, y uno de los jueces del panel declaró que:

"Si creemos que uno de los pilares de la constitución es la idea liberal de tener como fundamento el principio de la autonomía personal, se puede

¹⁰⁵ Sobre este tema, es importante tener en cuenta que la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos declaró recientemente que la Primera Enmienda se aplica a los registros de marcas, y que la prohibición de las marcas "inmorales" de la sección 2 (a) de la Ley Lanham ya no podría aplicar. *In re Tam*, 2015 U.S. App. LEXIS 22593 (Fed. Cir. Dec. 22, 2015). See M. Randazza, *Death to Section 2(a)! Hail Coleman, Connell, MacMull, and The Slants!* (available at <https://popehat.com/2016/01/23/marc-randazza-immoral-scandalous-trademarks-intellectual-property/>).

¹⁰⁶ Véase, en general, J. Griffiths, *Is there a Right to an Immoral Trademark?*, M. Ricolfi, *Trademarks and Human Rights*. L.C. Torremans, Paul (ed.) *Intellectual Property and Human Rights*. Kluwer Law International. 2008.; E. Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*. *Marquette Intellectual Property Law Review*. Volume 19, Issue 1, Article 4; M. Randazza, *Freedom of Expression and Morality Based Impediments to the Enforcement of Intellectual Property Rights*. *Nevada Law Journal*, Vol. 16, No. 1, 2016.

¹⁰⁷ El personaje de el PEZWEON es una obra con derechos de autor inscrita en el INDECOPI.

¹⁰⁸ M. Morachimo, *Indecopi le DIJO no al Pezweon, Nuevamente*. Disponible en <http://www.blawyer.org/2010/02/24/indecopi-pezweon-reconsideracion-2010/>

inferir que el Estado no puede intervenir en la libre elección de los planes de vida o ideales personales, descartando actitudes paternalistas y perfeccionistas (...), la idea de que el Estado debe intervenir para corregir todos los casos supuestamente obscenos o inmorales debe ser abandonada."¹⁰⁹

Además, es importante hacer hincapié en que la negativa de una marca supuestamente ofensiva **no significa una prohibición del uso de dicha marca en el mercado**. Enrico Bonadío describe una "paradoja" que implica la restricción de la moral y las marcas rechazadas:

*"(...) Como cualquier comerciante sería libre de adoptar la marca en cuestión, la denegación del registro podría incluso aumentar su uso, lo que sería exactamente lo contrario de lo que las normas en cuestión tienen por objetivo lograr."*¹¹⁰

Lo anterior nos lleva a la siguiente pregunta: ¿tiene sentido el denegar el registro, sobre todo si tenemos en cuenta que los sistemas jurídicos dan cierta protección a las marcas no registradas? ¿Es posible que la denegación de registro no influya en los derechos anteriores a presentar la solicitud de marca?

Con respecto a la primera pregunta, sí creemos que tiene sentido tener un impedimento moral para denegar el registro (cuando hay un daño real, obviamente), ya que, como se mencionó en el capítulo 3, la prohibición tiene por objeto desalentar que las empresas utilicen marcas ofensivas. Enrico Bonadío se refiere a la "paradoja" de la siguiente manera:

"Este argumento centrado en una paradoja, no es convincente. Desde

¹⁰⁹ Decisión de Justicia Ricardo Víctor Guarinoni, a quien se adhirió a la decisión de juez de informes.

¹¹⁰ E. Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*. Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 19, Issue 1, Article 4. p. 52.

luego no hay duda de que un registro de marca constituye un incentivo para hacer inversiones en un determinado signo. El titular de una marca que se ha denegado el registro o cuyo registro haya sido cancelado puede no tener incentivo económico para seguir utilizando la marca. Si se pierden los derechos exclusivos, no tendría ningún sentido económico seguir usando el signo."¹¹¹

El hecho de que los sistemas jurídicos dan cierta protección a las marcas no registradas no cambia la conclusión anterior. Los países de América del Sur que se analizan son jurisdicciones de derecho civil y, por lo tanto, la protección de las marcas no registradas se deja a disposiciones específicas, como las normas de competencia desleal. Estas normas están lejos de conceder el amplio alcance de la protección que se deriva del registro de la marca, ya que por ejemplo, el propietario de una marca no registrada pero altamente reconocida tiene que demostrar con pruebas fehacientes que existe competencia desleal real entre las partes involucradas (en relación con el tiempo y lugar), en vez de simplemente basar su reclamación en un derecho de propiedad. Por lo tanto, es más difícil y oneroso proteger una marca no registrada, lo que constituye una forma de desalentar a las empresas a utilizar marcas supuestamente ofensivas.

En cuanto a la segunda pregunta anterior, creemos que la denegación de registro no modifica los derechos que se tenía antes de la presentación de la solicitud de marca. La negativa no afecta a los derechos preexistentes de la empresa sobre la marca no registrada. Según Marco Ricolfi, *"la negativa de registro de un signo no implica un perjuicio del derecho de uso de la misma como una marca no registrada."*¹¹²

Parece claro que la falta de posibilidad de registro (con motivos de la restricción

¹¹¹ *Ibidem.*

¹¹² M. Ricolfi, *op. Cit.*

moral) no significa falta de posibilidad de defensa en los países de América del Sur. Sobre este tema, es importante hacer referencia una vez más al caso PEZWEON mencionado en el Perú. La primera instancia del INDECOPI denegó la solicitud de esta marca, pero mencionó que, si la necesidad de defensa se plantea, los solicitantes pueden presentar recursos ante normas de derechos de autor y de competencia desleal, lo cual son derechos que tenían antes de la presentación de la solicitud de marca.

6. CONCLUSIONES

Los impedimentos con base en la moralidad son restricciones legales sobre el registro y no el uso de marcas supuestamente ofensivas. Como se mencionó anteriormente, el concepto de la moralidad puede variar dependiendo de la hora, el lugar y, obviamente, la persona a cargo de la evaluación. Esta es la razón por la que las decisiones en este campo conllevan un nivel tan alto de subjetividad.

El alto nivel de subjetividad, a su vez, puede conducir a la falta de coherencia en las decisiones o incluso la emisión de decisiones diametralmente opuestas en casos similares o hasta idénticos. En vista de esto, es de gran importancia establecer normas comunes para la verificación del impedimento moral, como una manera de tratar de lograr algún tipo de coherencia.

Esas normas comunes, en nuestra opinión, deberían comprender por lo menos lo siguiente:

- No importa si la marca está compuesta únicamente por un signo ofensivo o si el signo es ofensivo en conjunto con otros elementos (palabras, diseños, etc.). Si alguno de los elementos resulta ofensivo, la solicitud debe ser rechazada .
- La restricción de moralidad debe tener como objetivo mantener fuera de

registro sólo las marcas que en realidad podrían ofender a los consumidores y a sus valores, y no marcas que simplemente pueden ser consideradas como "de mal gusto" o " inapropiadas" .

- Algunos términos pueden tener más de un significado -no ofensivo vs. ofensivo- por lo que si el significado no ofensivo es más relevante que el significado ofensivo (en la percepción de los consumidores), la restricción de la moral no debería aplicarse.
- La evaluación sobre el carácter inmoral de una marca debe llevarse a cabo tomando en cuenta la parte del público que probablemente se encontrará expuesto a la marca .
- La evaluación del carácter inmoral de una marca debe llevarse a cabo en el país donde se reclama la protección del signo.
- La evaluación moral de una marca debe llevarse a cabo de conformidad a las actitudes contemporáneas, teniendo en cuenta los valores actuales de la sociedad.

En cuanto a los países de América del Sur analizados, se ha podido demostrar que en general, tienden a adoptar un enfoque más conservador al aplicar la restricción basada en la moral (a excepción de Chile). Este conservadurismo debe ser criticado porque, en nuestra opinión, las oficinas de PI y los tribunales no deben ser extremos -ni demasiado conservadores ni demasiado liberales- en lo que respecta a las restricciones de la moralidad, sino que se debería aplicar una actitud mas moderada aplicando al caso concreto.

Creemos que la restricción de moralidad es imprescindible en la legislación nacional correspondiente a cada país, ya que la prohibición tiene dos objetivos claros y necesarios: disuadir a las empresas a no utilizar marcas ofensivas, y de esta manera

"proteger" a los consumidores de la exposición a tales signos. Sin embargo, las oficinas de PI y los Tribunales, especialmente de los países de América del Sur, deberían llevar a cabo un análisis más profundo en relación con el carácter (in) moral de las marcas, en tanto que la prohibición sólo debería ser aplicada a los signos que deben realmente ser mantenidos fuera de registro.

7. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- A. Laborde, *Traité Théorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce*. Recueil Sirey, Paris, 1914, p. 25-26
- A. Firth; G. Lea; P. Cornford. *Trade Marks: Law and Practice*. Third Edition. Jordan Publishing Limited. 2012.
- Aristotle, *The Nichomachean Ethics of Aristotle*, trans. F.H. Peters, M.A. 5th edition (London: Kegan Paul, Trench, Truebner & Co., 1893)]
- D.B. Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010).
- Blanco White, T.A.; Jacob, Robin. *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*. Twelfth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1986.
- D. Bollier, *Brand Name Bullies: The Quest to Own and Control Culture* (2005).
- F. Pollaud-Dulian. *Propriété Intellectuelle: la propriété industrielle*. Paris: Ed. Economica, 2011. p. 783.
- G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. United States Bureau of the Protection of Intellectual Property – BIRPI. Geneva, Switzerland: 1968. p. 116.
- IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Revised and updated edition. Renovar. Rio de Janeiro. 2005.
- J. Griffiths, *Is there a Right to an Inmoral Trademark?*, RiL.C. Torremans, Paul (ed.) *Intellectual Property and Human Rights*. Kluwer Law International. 2008.
- J. C. Ginsburg; D. Goldberg; A. J. Greenbaum. *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials*. The Michie Company Law Publishers. Charlottesville. 1991.
- J. Cerqueira, *Tratado de Propriedade Industrial*. Updated by Newton Silveira and Denis Borges Barbosa. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2010.
- J. T. McCarthy. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Fourth Edition. Volume 1. Thomson/West. 2006.
- J. Passa. *Droit de la propriété industrielle: Tome 1, Marques e autres signes distinctifs, Dessins et modèles*. 2^a ed. Paris: LGDJ, 2009. p. 158.
- Plato, *The Republic*, Ed. AKAL, Feb 2, 2009.
- J. Phillips. *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford University Press, Inc. New York. 2003.
- J. Soares. *Tratado da Propriedade Industrial: marcas e congêneres*. Vols. I e II. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 198.
- M. Ricolfi, *Trademarks and Human Rights*. L.C. Torremans, Paul (ed.) *Intellectual Property and Human Rights*. Kluwer Law International. 2008. p. 47.
- Oxford Dictionary. Available at http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/morality
- S.P. Ladas. *Patents, trademarks and related rights*. E.U.A.: Harvard University Press, 1975.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edition of Mar 14, 2011.

- T. Cohen Jehoram; C. van Nispen; T. Huydecoper. *European Trademark Law: Community Trademark Law And Harmonized National Trademark Law*. Wolters Kluwer Law & Business. 2010.

Artículos:

- A. Gilson LaLonde; J. Gilson, *Trademarks Laid Bare: Marks That May Be Scandalous Or Immoral*. The Trademark Reporter, Vol. 101, No. 5, September-October 2011.
- A. Lindley-Russo, *Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público, o las buenas costumbres*. Anuario Andino De Derechos Intelectuales, Año XI- N.9, Lima, 2013.
- A. Silva; C. Ardissonne; Albuquerque, *Marcas negadas por ofenderem a moral e os bons costumes: um estudo de caso*. Available at http://www.academia.edu/16482935/Marcas_Negadas_por_Ofenderem_a_Moral_e_os_Bons_Costumes_um_estudo_de_caso)
- C. Spindel, *Dancing at Halftime: Sports and the Controversy Over American Indian Mascots*. New York University, 2002. p. 202.
- C. Bolen, M.; R. J. Caira; J. S. Wood, *When Scandal Becomes Vogue: The Registrability of Sexual References in Trademarks and Protection of Trademarks from Tarnishment in Sexual Contexts*. IDEA The Journal of Law and Technology. Vol. 39, No. 4. 1998.
- C. Greig, *Public Order and Morality as Grounds of Refusal. European Concept and Comparative Approach*. OHIM Master Thesis Database. 2012. Available at: https://oami.europa.eu/knowledge/mod/data/view.php?id=4&perpage=10&search=Cheryl+Greig&sort=24&order=DESC&advanced=0&filter=1&f_24=&f_19=&f_22=&f_27=&f_23=&f_20=&f_41=&f_25=.
- C. Rojas, *Cuestionando las cláusulas de moralidad en el Derecho Peruano: especiales consideraciones en torno al Derecho de Marcas y el Derecho de la Publicidad*. Thesis presented before the Pontificia Universidad Católica del Perú. 2013. p. 107-115.
- E. Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Marks*. Marquette Intellectual Property Law Review. Vol 19, Issue 1, Article 4. 2015, p. 43.
- J. Phillips, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*. Oxford University Press, Inc. New York. 2003, p. 68.
- J. C. Thomas III, *Clear and Convincing Disparagement: An Argument for a Higher Evidentiary Standard for When the T.T.A.B. Considers Cancelling a Well-Known, Tenured Trademark*. Journal of Intellectual Property Law, Vol. 22. 2015.
- J. Gibbons, *Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law After Lawrence v. Texas*. Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 9, Issue 2.
- J. Griffiths, *Is there a Right to an Immoral Trademark*, in Intellectual Property and Human Rights 327. Paul L.C. Torremans ed., Kluwer 2008.
- J. Billman, *The F Bomb*, ORLANDO WEEKLY, 7 Jun 2007 (<http://www.orlandoweekly.com/orlando/the-f-bomb/Content?oid=2274126>).

- M. Randazza, *Freedom of Expression and Morality Based Impediments to the Enforcement of Intellectual Property Rights*. Nevada Law Journal, Vol. 16, No. 1, 2016. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2716892>.
- M. Randazza, *Death to Section 2(a)! Hail Coleman, Connell, MacMull, and The Slants!* (available at <https://popehat.com/2016/01/23/marc-randazza-immoral-scandalous-trademarks-intellectual-property/>).
- Official United States Patent and Trademark Office Statement on the Trademark Trial and Appeal Board's (TTAB) Decision in Blackhorse v. Pro Football, Inc http://www.uspto.gov/sites/default/files/news/USPTO_Official_Statement_on_TTAB_decision_in_Blackhorse_v_Pro_Football_Inc.pdf
- R. Smith, *Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks*. President and Fellows of Harvard College Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 2007.
- S. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*. Trademark Reporter. Vol 83. 1993.
- S. Ellmann, "Billy Boy" Ruled Not Obscene <http://www.marval.com.ar/publicacion/?id=8516>
- S. Ladas, *Patents, trademarks and related rights*. E.U.A.: Harvard University Press, 1975. p. 1236.
- T. Reingraber, *Public order and morality as grounds for refusal within trademark law: European and comparative approach*. OHIM Master Thesis Database. 2012. https://oami.europa.eu/knowledge/mod/data/view.php?id=4&perpage=10&search=Reingraber&sort=24&order=DESC&advanced=0&filter=1&f_24=&f_19=&f_22=&f_27=&f_23=&f_20=&f_41=&f_25
- T. Scassa, *Antisocial Trademarks*. The Trademark Reporter, 2013 Vol. 103 No. 5.

Tratados y Leyes:

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments — Results of the Uruguay Round.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Mar. 20, 1883 (as revised at Stockholm, July 14, 1967).
- Decision 486 of the Andean Community of Nations.
- Intellectual Property Law of Ecuador. 27/03/1998. Oficial Bulletin 320.
- Industrial Property Law of Brazil. Law No. 9.279, of 14/05/1996.
- Law on Trademarks and Designations of Argentina. Law No. 22.362, of 26/12/1980.
- Industrial Property Law of Chile. Law No. 20.569, of 26/01/2012.
- INAPI's Guidelines for the Registration of Trademarks (Chile).

Casos:

- Superintendencia de Industria y Comercio SIC (Colombia) Decision n° 53907 of September 9, 2013.
- Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Argentina) Resolution of March 2010, Case No.191/2001, MAPA GMBH GUMMI UND PLASTIKWERKE vs. INPI.

- INDECOPI (Peru) Resolution N° 002226 -2011/CSD-INDECOPI, case “El Pezweon”.
- Second Board of Appeal of the OHIM Decision July 6, 2015 Case R 1727/2014-2
- OHIM Grand Board Case R 495/2005-G.
- OHIM Grand Board 6 July 2006, R 0495/2005-G.
- European Court of Justice C-7/98 Krombach vs. Bamberski.
- US Court of Appeals for the Federal Circuit *In re Tam*, 2015 U.S. App. LEXIS 22593 (Fed. Cir. Dec. 22, 2015).
- Cases: 27 W (pat) 22/12 of December 18, 2012 and Bundesgerichtshof, I ZB 89/11 of October 2nd, 2012 In Germany.
- USPTO case *In re Hershey*, 6 USPQ2d 1470, 1472 (TTAB 1988).
- USPTO case *In re Fox*, No. 12-1212 (Fed. Cir. Dec. 19, 2012).
- USPTO case *In re McGinley*, 660 F.2d at 485, 211 U.S.P.Q. at 673.
- USPTO case *In re Riverbank Canning Co.*, 95 F.2d 327, 329 (C.C.P.A. 1938)
- *USPTO case In re Engine 15 Brewing Co., LLC*
- *Trademark and Apelation Board Decision Old Glory Condom Corp.*, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1216 (Trademark Tr. & App. Bd. 1993)

Paginas Web:

- <http://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431>
- <https://aquinas.scranton.edu/2015/02/27/pornography-as-drug/>
- <http://sports.yahoo.com/blogs/soccer-dirty-tackle/real-madrid-small-distinct-change-crest-uae-resort-202900831.html> /
- <http://www.dailymail.co.uk/sport/article-2853930/Real-Madrid-remove-Christian-cross-official-crest-UAE-sponsorship-deal.html>
- <http://www.elmundo.es/america/2011/03/09/argentina/1299692875.html>
- <http://www.gq-magazine.co.uk/article/pablo-escobar-facts>
- http://www.celebritynetworth.com/articles/entertainment-articles/20-richest-drug-dealers-time/#!/1-pablo-escobar-net-worth-30-billion_1083/
- <<http://www.presidencia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/08/LeyDeComunicacion-espaniol.pdf>>