



**UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO**

Derecho
Facultad de Derecho

**INFORME JURÍDICO SOBRE EL EXPEDIENTE N.º 499715-
2012/DSD BARES PERUANOS S.A.C.
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -
INDECOPI**

**Trabajo de Suficiencia Profesional
presentado para optar al Título Profesional de
Abogado**

**Presentado por
Cesar Daniel Valdivia Vergara
Luis Alonso Blanco Vasquez**

Lima, septiembre 2025

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANTIPLAGIO

FACULTAD DE DERECHO

A través del presente documento la Facultad de Derecho deja constancia de que el Trabajo de Suficiencia Profesional “INFORME JURÍDICO SOBRE EL EXPEDIENTE N.º 499715-2012/DSD BARES PERUANOS S.A.C.INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI” presentada por el Sr. Cesar Daniel Valdivia Vergara, con DNI 70380710, y por el Sr. Luis Alonso Blanco Vasquez, con DNI 72976274, para optar el Título Profesional de Abogado, fue sometido al análisis del sistema antiplagio Turnitin el 19 de setiembre del año 2025; obteniendo el siguiente resultado:

15% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado

Fuentes principales

- 14% Fuentes de Internet
- 6% Publicaciones
- 7% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar incongruencias que permitan distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo. Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	
	hdl.handle.net	2%
2	Internet	
	www.comunidadandina.org	1%
3	Trabajos del estudiante	
	Pontificia Universidad Católica del Perú	1%
4	Internet	
	www.arriolapartes.com.pe	1%
5	Internet	
	www.scribd.com	<1%
6	Internet	
	www.indecopi.gob.pe	<1%
7	Internet	
	documentop.com	<1%
8	Internet	
	cdn.nestjs.wipolex.wjl.prd.web1.wipo.int	<1%
9	Internet	
	www.coursehero.com	<1%
10	Trabajos del estudiante	
	Universidad Sergio Arboleda	<1%
11	Trabajos del estudiante	
	Universidad de Lima	<1%

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3343106257

Fecha de entrega

17 sep 2025, 10:43 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

19 sep 2025, 4:16 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

Blanco_Luis_Valdivia_Cesar_Trabajo_de_suficiencia_profesional_Derecho_2025.docx

Tamaño del archivo

396.0 KB

70 páginas

24.298 palabras

134.084 caracteres

De acuerdo con la política vigente, el porcentaje obtenido de similitud con otras fuentes está dentro de los márgenes permitidos.

Se emite el presente documento para los fines estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad al que pertenece el interesado.

Lima, 22 de setiembre de 2025



Humberto Zúñiga Schroder

Decano de la Facultad de Derecho

AGRADECIMIENTO

De Cesar:

A mis papás, por creer en mí, apoyarme incondicionalmente y motivarme a no rendirme y a Luchito, por ocho años de amistad y lealtad.

De Luis Alonso:

A mis papás, por apoyarme siempre, a mi hermana por ser mi soporte durante todo este tiempo y a mi novia, por acompañarme, guiarme y motivarme. Finalmente, a Valdi, gracias por estos ocho años de amistad sincera.

RESUMEN

El presente informe jurídico examina el Expediente N.º 499715-2012/DSD, sobre la solicitud de registro de la marca mixta “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones absolutas previstas en la normativa marcaria, específicamente en lo concerniente a la ley, moral, orden público y buenas costumbres. La investigación adopta un enfoque jurídico–dogmático, sustentado en el análisis de las resoluciones emitidas por el Indecopi en primera y segunda instancia, así como en la valoración crítica de su voto en discordia.

El núcleo del estudio se centra en la interpretación de los conceptos mencionados anteriormente y su correcta aplicación en el caso concreto. Este análisis demuestra que la registrabilidad de signos controvertidos exige un examen tanto conceptual como casuístico, en el que los parámetros de la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres se encaminen, en la medida de lo posible, hacia criterios de análisis estandarizados, pero necesariamente aplicados con referencia a los hechos concretos de la realidad. De este modo, se concluye que registrar la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” resulta jurídicamente viable, pues no contraviene las disposiciones previstas en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el marco específico de los servicios de entretenimiento.

ABSTRACT

This legal report examines Case File No. 499715-2012/DSD, concerning the application for registration of the composite trademark “PEÑA DEL CARAJÓ! JUERGA PERUANA,” in order to determine whether the applied-for sign falls within the scope of absolute grounds for refusal established in trademark law, specifically with regard to law, morality, public order, and good customs. The research adopts a legal-dogmatic approach, grounded in the analysis of the decisions issued by Indecopi at the first and second instance levels, as well as in the critical assessment of the dissenting opinion.

The core of the study focuses on the interpretation of the aforementioned concepts and their proper application to the specific case. This analysis demonstrates that the registrability of controversial signs requires both a conceptual and case-specific examination, in which the parameters of law, morality, public order, and good customs are directed, insofar as possible, towards standardized analytical criteria, but necessarily applied with reference to the concrete facts of reality. Accordingly, it is concluded that the registration of the trademark “PEÑA DEL CARAJÓ! JUERGA PERUANA” is legally viable, as it does not contravene the provisions set forth in subsection (p) of Article 135 of Decision 486 of the Andean Community, within the specific framework of entertainment services.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTO	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT	5
1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. HECHOS RELEVANTES DEL CASO	9
3. MARCO TEÓRICO	18
3.1. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA MARCA.....	18
3.2. MARCO NORMATIVO Y ÓRGANOS COMPETENTES EN PERÚ	22
3.3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA	25
3.4. LEY	27
3.5. MORAL	30
3.6. ORDEN PÚBLICO	34
3.7. BUENAS COSTUMBRES	36
4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICAMENTE RELEVANTE	41
5. ANÁLISIS DEL CASO.....	41
5.1. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL LITERAL P) DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486 AL CASO DE ESTUDIO	41
5.1.1. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la ley?	45
5.1.2. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la moral?.....	46
5.1.3. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario al orden público?.....	50
5.1.4. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a las buenas costumbres?	53
5.2. CRITERIO COMPARADO DE INDECOPI BASADO EN DIRECTRICES EUROPEAS	58
5.2.1. Caso “EL PEZWEON” y criterio de análisis propuesto	58

5.2.2. Aplicación del criterio propuesto al caso “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”	61
5.3. ESTRATEGIA EN CASO DE DENEGATORIA DE REGISTRO	63
6. CONCLUSIONES	65
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68

1. INTRODUCCIÓN

El procedimiento administrativo que se analizará a lo largo del presente trabajo tiene como punto inicial la solicitud de registro de marca de servicio presentada ante la autoridad competente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el “Indecopi”). Este procedimiento administrativo plantea un análisis jurídico relevante frente a la necesidad de delimitar los alcances de otorgar el derecho de uso exclusivo a una marca considerando su posible atentado contra las prohibiciones absolutas de registro por la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres en el sistema de propiedad intelectual del Perú y de la Comunidad Andina.

El caso de estudio tiene como origen la solicitud de registro de la marca mixta “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, presentada por la empresa BARES PERUANOS S.A.C. (en adelante, la “Solicitante”) con la intención de que se registre la denominación mencionada y logotipo en la clase 41 de la Clasificación NIZA relativa a servicios de entretenimiento.

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, “la Dirección”), mediante resolución de primera instancia, denegó el registro de la citada marca justificando su decisión en que la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” sería contraria a las buenas costumbres y, por consiguiente, contraria al artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ante ello, la Solicitante presentó una impugnación a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi. El tribunal de la Sala (en adelante, el “Tribunal”), finalmente, determinó que la expresión “del carajo”, señalada en primera instancia como contraria a las buenas costumbres, había sufrido una transformación semántica en el tiempo de su existencia siendo, a la fecha, interpretada con una connotación social más flexible, vinculada a la celebración y alegría en determinados contextos culturales. Por consiguiente, revocó la resolución de primera instancia y otorgó el registro de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” a la Solicitante.

El presente caso es de particular relevancia porque permite analizar las aristas e implicancias jurídicas de diversos conceptos que podrían llegar a ser altamente subjetivos como las buenas costumbres, el orden público o la moral. Además, analiza el camino temporal de dichos conceptos y cómo sus definiciones también evolucionan con el lenguaje, la cultura popular y la libertad de empresa. Asimismo, permite examinar cómo el Indecopi ejerce el control sobre los

signos que se solicitan y registran como marca no solo desde un frente formal de distintividad respecto a otras marcas ya registradas, sino también desde un análisis axiológico, considerando incluso el impacto que podría generar dicho signo sobre el público consumidor.

El expediente plantea determinar si, en el caso concreto, el signo produce una afectación real y directa a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres que habilite prohibir su registro. Si ese umbral no se acredita, debe preferirse la registrabilidad, en resguardo de la legalidad, la seguridad jurídica y la libertad de empresa y de expresión comercial.

Finalmente, es preciso mencionar la estructura del presente informe, el cual está dividido en cuatro partes principales. Primero, se expondrán los hechos relevantes del presente caso, planteando los argumentos de las resoluciones en primera y segunda instancia, así como el voto en discordia emitido por una integrante del Tribunal.

En segundo lugar, ante los conceptos de importancia en el presente trabajo y su continuo cambio en el tiempo, se realizará un marco teórico que permita entender de manera clara sus definiciones y su evolución.

En tercer lugar, se procederá a identificar y formular los principales problemas jurídicos que emergen del análisis del expediente administrativo y del marco normativo aplicable, a fin de delimitar con claridad los aspectos controvertidos del caso. Estos problemas serán planteados en términos jurídicamente relevantes, con énfasis en su impacto en la doctrina, el interés público y la interpretación de los límites al derecho de registro.

Finalmente, se expondrá una opinión jurídica sobre la razonabilidad del registro de la marca solicitada, sustentada tanto en el desarrollo argumentativo del presente trabajo como en los principios que rigen el sistema de propiedad intelectual peruano y andino.

2. HECHOS RELEVANTES DEL CASO

Con fecha 5 de julio de 2012, la empresa BARES PERUANOS S.A.C. presentó una solicitud de registro de marca de servicio en la clase 41 de Clasificación Niza referente a educación, formación, servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales. La citada solicitud tenía por objeto diferenciar servicios de entretenimiento con la marca mixta “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, reivindicando los colores.



Tras la presentación, la marca fue sometida al análisis de forma correspondiente, al plazo de oposición y, luego, al examen de fondo realizado por la Dirección de Signos Distintivos. A raíz de este último, la Dirección determinó denegar el registro de marca solicitado.

La Resolución N.º 003979-2013/DSD-INDECOPI (en adelante, la “Resolución N.º 01”) de fecha 22 de marzo de 2013, emitida por la Dirección, inicia el examen de registrabilidad de la marca, para lo cual cita el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Dicho artículo establece que podrán registrarse como marcas todos aquellos signos que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado. Este principio refleja la función esencial de la marca: individualizar un producto o servicio, permitiendo al consumidor identificar su origen empresarial y diferenciarlo de otros competidores. En consecuencia, se exige que el signo solicitado posea capacidad distintiva, es decir, que no se confunda con signos genéricos, descriptivos o carentes de distintividad.

Luego de aplicar este criterio, la Dirección concluyó que el signo presentado por la Solicitante sí cumplía con el requisito de distintividad exigido por la norma. Es decir, el signo evaluado sí era poseedor de las características necesarias para cumplir su función identificadora en el mercado, al permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado. En tal sentido, se superó el primer filtro del examen de registrabilidad y se habilitó el análisis de los impedimentos relativos y absolutos que podrían afectar el otorgamiento del registro solicitado.

Seguidamente, la Dirección trajo a colación el artículo 135 de la Decisión 486, el cual dispone que no se podrán registrar los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

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

(...)

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o las buenas costumbres.

(...).

En virtud de ello, la Dirección desarrolló dichos conceptos para sustentar su decisión. Primero, se definió el concepto de “ley” como los criterios que miran al fin ulterior de la norma. Además, determinó que dicho concepto no conlleva que cada legislación doméstica incorpore nuevas prohibiciones, sino que esas normas internas deberían servir para interpretar los fundamentos de conceptos subjetivos como orden público, paz, estabilidad, entre otros. Asimismo, se definió la moral como el conjunto de principios que orientan la conducta del ser humano en función de su propia conciencia y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Se trataría, por tanto, de una regulación interna que guía las acciones individuales en función de lo que se considera una conducta debida, según valores éticos compartidos en una sociedad determinada. Esta noción de moral no dependería de una sanción externa, sino del juicio personal sobre lo correcto y lo incorrecto.

Adicionalmente, se menciona que, en contraste con el Derecho, las normas morales carecen de coacción institucional. Esta diferencia esencial radicaría en que el cumplimiento de las normas jurídicas puede imponerse mediante el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, mientras que las normas morales se sustentarían en la conciencia individual y, en ocasiones, la presión social. Sin embargo, ambas esferas no serían completamente independientes: se explica que existen reglas éticas que son acogidas por el ordenamiento jurídico y, por ende, reciben protección legal, mientras que algunas disposiciones normativas pueden carecer de sanción efectiva por decisión del legislador, por la escasa gravedad del hecho o por razones superiores de justicia.

Seguidamente, la Dirección definió el orden público como el estado de normalidad y estabilidad que permite el desarrollo armónico de las principales actividades dentro de un Estado, evitando

perturbaciones o conflictos que puedan alterar la paz social. Este concepto se materializaría como una manifestación externa de orden y tranquilidad, contraria al caos o desorden, y resultaría fundamental para garantizar la convivencia pacífica dentro de una comunidad. Asimismo, se señala que el orden público exige, en determinados casos, la aplicación de un examen de proporcionalidad, en la medida en que puede ser necesario ponderar intereses individuales frente a intereses colectivos, con el objetivo de preservar la coherencia y estabilidad del orden jurídico.

A continuación, la Dirección definió las buenas costumbres como el conjunto de comportamientos, prácticas y normas que reflejan una integración coherente entre el desenvolvimiento individual, colectivo y moral dentro de una sociedad. Este concepto actuaría como un parámetro ético y cultural que orienta la conducta humana, y cuya función sería limitar el ejercicio de determinados derechos cuando estos contravengan valores fundamentales ampliamente aceptados por la comunidad. La Dirección enfatizó que las buenas costumbres deben ser comprendidas en función de la moral social vigente, la cual se configuraría a partir del contexto geográfico, histórico y cultural específico. De este modo, se reconoce que su contenido no sería absoluto ni inmutable, sino que respondería a la evolución de los valores compartidos por la colectividad en un momento determinado. En esa línea, la Dirección propone entender las buenas costumbres como una expresión concreta de la relación entre los actos humanos y los principios morales predominantes en la sociedad, sirviendo así como criterio orientador en la evaluación de conductas o signos que podrían afectar el orden jurídico o la sensibilidad pública.

Sobre la base de estos conceptos, la Dirección procedió a analizar el signo solicitado con el objetivo de determinar si su registro era compatible con los límites establecidos por la normativa andina del derecho de marca aplicable en el Perú. Para ello, evaluó la palabra “carajo”, reconociéndola como una del idioma castellano con múltiples acepciones. La Dirección indicó que, en el contexto peruano, históricamente ha sido utilizada como una expresión vulgar o grosera, asociada a la molestia, el enojo o el desagrado. Sin embargo, también se identificó que, con el paso del tiempo, su uso se ha extendido en algunos sectores como una forma de resaltar algo llamativo, especial o interesante.

A pesar de este aparente cambio parcial en su carga expresiva, la Dirección advirtió que un sector significativo del público aún percibe dicha palabra como inapropiada, e incluso ofensiva,

lo que puede generar rechazo o incomodidad, sobre todo en espacios públicos, familiares o comerciales. En consecuencia, consideró que el uso del término como parte de una marca resultaba contrario al principio de respeto a las buenas costumbres, en tanto implicaba la normalización de una expresión que mantiene connotaciones negativas para un grupo relevante de consumidores.

Por tales razones, la Dirección concluyó que el signo solicitado vulneraba lo dispuesto en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, por ser contrario a las buenas costumbres, y decidió denegar su registro.

Ante la denegatoria, la Solicitante presentó un recurso de apelación contra la Resolución N.º 01. Frente a ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se pronunció en segunda instancia mediante la Resolución N.º 1117-2014/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2014 (en adelante, “Resolución N.º 02”). En este contexto, cabe precisar que la Solicitante planteó tres argumentos principales. En primer lugar, sostuvo que la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” está dirigida mayoritariamente a personas mayores de 30 años, quienes no lo perciben como ofensivo ni contrario a los valores alegados. En segundo lugar, afirmó que dicho término había comenzado a utilizarse como sinónimo de orgullo peruano e identidad nacional. En tercer lugar, argumentó que se trata de una expresión común en el habla popular, ampliamente difundida y escuchada en la sociedad. Asimismo, señaló que los consumidores del servicio de entretenimiento en peñas —servicio que se pretende distinguir mediante el registro de la marca— asocian el término con algo “chévere”, es decir, con una connotación positiva.

Así, el Tribunal identificó dos aristas principales a analizar: prohibiciones absolutas y factores a considerar para establecer si un signo se encuentra incurso dentro de los alcances del artículo 135 inciso p).

En relación con la primera arista, el Tribunal se pronunció sobre las prohibiciones absolutas que impiden la inscripción de ciertos signos como marcas, incluso antes de considerar cualquier posible conflicto con derechos preexistentes. Para el Tribunal, estas prohibiciones respondían a criterios objetivos vinculados a la propia naturaleza del signo solicitado, el cual, por sus características intrínsecas, resultaba jurídicamente incapaz de cumplir la función distintiva esencial de una marca. En ese sentido, el análisis del Tribunal parte del reconocimiento de que

existen determinados signos que, por razones de forma, contenido o función, no pueden ser apropiados bajo el régimen marcario. Dentro de este grupo de exclusiones absolutas se encuentran los cuatro supuestos previamente examinados por la Resolución N.º 01.

En lo que respecta a la prohibición referida a las marcas contrarias a la ley, el Tribunal aclaró que esta no se basaría en una lista taxativa de restricciones contenida expresamente en la legislación nacional. Por el contrario, el fundamento de tal concepto se encontró en la interpretación de diversos criterios normativos recogidos en el derecho interno, los cuales delimitaban nociones jurídicas como la paz, la estabilidad, la moral o el orden público. Estos valores, aunque no se encontraban previstos de forma específica en la normativa marcaria, se mostraban como parámetros relevantes para determinar la legalidad sustantiva del signo solicitado.

En consecuencia, el Tribunal señala que la prohibición objetiva contemplada en la Decisión 486 “debe ser entendida a la luz del marco legal vigente en cada país miembro, particularmente en lo que disponen los códigos civiles o normas equivalentes en relación con estos principios generales”. Así, el análisis de legalidad no partiría de un precepto autónomo del derecho marcario, sino que se vincularía con el orden jurídico en su conjunto, mediante un enfoque interpretativo sistemático y contextualizado.

Por su parte, al abordar la prohibición relativa a las marcas contrarias a la moral, el Tribunal sostuvo que este concepto se relaciona con el juicio que la sociedad formula respecto a las acciones y características de las personas, considerando su bondad o malicia. Se trataría, por tanto, de una valoración ética del comportamiento humano, que distingue entre lo debido, lo ilícito y aquello que, aun siendo jurídicamente posible, resulta reprochable desde un punto de vista moral.

A partir de ello, el Tribunal estableció una diferencia fundamental entre el juicio moral y el juicio jurídico. Consignó que, mientras el derecho regula la conducta con base en sus efectos sociales, la moral la examina en función de valores supremos y fines trascendentes. En ese sentido, se afirma que la moral puede concebirse tanto como una ciencia del bien común que rige la convivencia entre las personas, como también una expresión de las costumbres sociales que evolucionan con el tiempo. Esta dualidad permite al Tribunal trazar una línea interpretativa clara entre lo jurídicamente admisible y lo éticamente aceptable.

En cuanto al concepto del orden público, el Tribunal lo definió como una situación de estabilidad, normalidad y tranquilidad en la que se desarrollan las principales funciones del Estado y la sociedad, sin perturbaciones graves ni conflictos que amenacen la paz colectiva. Bajo esta premisa, se afirma que el orden público constituye un bien jurídico esencial cuya preservación corresponde, de manera directa, al Estado.

Asimismo, se precisan ejemplos ilustrativos de conductas que atentarían contra el orden público, tales como aquellas que afectan la seguridad ciudadana, interrumpen el funcionamiento regular de los servicios públicos o generan caos en las vías urbanas. En ese marco, el Tribunal sostuvo que el concepto de orden público comprende un conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que resultan indispensables para la conservación del orden social. Dichos principios operarían como límites infranqueables, tanto para la ciudadanía como para los propios órganos del Estado, en el ejercicio de sus derechos y competencias.

Finalmente, respecto al criterio de las buenas costumbres, el Tribunal indicó que hace referencia a las actitudes o comportamientos que reflejan una adecuada correspondencia entre la actuación de los individuos -de forma individual o colectiva- y los valores morales previamente desarrollados. De este modo, el análisis sobre si un signo vulnera las buenas costumbres no podría hacerse de forma abstracta, sino que debería atender al contexto cultural, social y temporal en que se presenta.

En esa misma línea, la Resolución N.º 02 advierte que las buenas costumbres no constituyen una fuente autónoma del Derecho, pues los parámetros que las definen son dinámicos y varían conforme al desarrollo histórico y cultural de cada sociedad. Por tanto, su aplicación exigiría una interpretación flexible, fundada en una evaluación casuística que considere las sensibilidades sociales del entorno en el que la marca será utilizada.

Hechas las precisiones previas, el Tribunal estructuró el análisis de la controversia en dos grandes aristas. La primera de ellas se refirió a las denominadas prohibiciones objetivas, las cuales ya han sido desarrolladas en apartados previos, y a los criterios que deben considerarse para determinar si un signo se encuentra comprendido dentro de los supuestos previstos en el artículo 135, inciso p), de la Decisión 486. En este marco, el Tribunal acudió a la doctrina especializada, y en particular a lo expuesto por Fernández-Novoa en su obra “Tratado de

Derecho de Marcas”, donde se propone una tríada de factores que permiten orientar el examen jurídico en cuanto a este último punto.

Uno de los aspectos más relevantes destacados por el autor citado radica en la configuración interna del signo, es decir, en su estructura denominativa o gráfica. Considerando ello, el Tribunal afirma que, en muchos casos, la marca solicitada resulta ser, desde su propia concepción, una representación inadecuada o incompatible con los estándares que impone el ordenamiento jurídico, sin tomar en cuenta la naturaleza de los productos o servicios que se busca identificar. Asimismo, el análisis exigía considerar el tipo de bienes o servicios a los que se asocia el signo, pues existirían situaciones en las que el signo, al ser vinculado con ciertos productos, entraría en colisión directa con principios como la moral, las buenas costumbres o el orden público, configurando así una infracción objetiva. A ello se sumaría la necesidad de ponderar el perfil del público consumidor al que están destinados dichos productos. En particular, cuando se trata de sectores con características especiales -como menores de edad, personas en situación de vulnerabilidad u otros grupos diferenciados-, la valoración del signo debería realizarse con un estándar más exigente, atendiendo a la sensibilidad media de dicho grupo y al impacto potencial que el signo podría generar en su esfera de percepción o comprensión.

Una vez desarrollados los conceptos y factores que, a juicio del Tribunal, resultaban determinantes para el análisis de las prohibiciones absolutas, la Resolución N.º 02 procedió a realizar el examen específico de la registrabilidad del signo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, junto con su logotipo, destinado a distinguir servicios vinculados al entretenimiento. En esta etapa, el Tribunal abordó de forma sucinta el término “peña”, al considerar que se trata de una expresión comúnmente asociada a un establecimiento de naturaleza festiva o cultural, cuya inclusión en el signo no presentaría mayores complicaciones interpretativas. En contraste, el Tribunal consideró que la expresión “del carajo” adquiere relevancia central en el análisis, al ser considerada como el elemento de mayor impacto dentro del signo y, a su vez, el foco del cuestionamiento que motivó la denegación en primera instancia.

En atención a ello, el Tribunal reconoció que, en el habla cotidiana de un sector de la población peruana, la expresión “del carajo” puede ser utilizada tanto con una connotación positiva como negativa. En su acepción favorable, se emplea para manifestar entusiasmo, alegría o

aprobación, particularmente en contextos informales, amicales o festivos, en los que dicho uso no resulta reprobable socialmente. Si bien se admitió que el término puede formar parte de frases de carácter soez o vulgar, también concluyó que su uso había sido progresivamente aceptado en determinados entornos, como discotecas, reuniones sociales o espacios recreativos, en los que predomina un lenguaje más espontáneo y distendido. En consecuencia, el Tribunal determinó que, en el contexto específico de una “peña”, el componente “del carajo” es comprendido como una expresión de júbilo, celebración y aprobación, sin que ello implique una afectación a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Sobre la base de esta interpretación contextual, el Tribunal decidió revocar la decisión de primera instancia y conceder el registro marcario solicitado.

Sin perjuicio de lo resuelto por la mayoría del colegiado, resulta pertinente destacar que uno de los miembros del Tribunal emitió un voto discordante, el cual propone una posición distinta respecto a la interpretación y aplicación del artículo 135, inciso p), de la Decisión 486. A continuación, se examinan los principales argumentos desarrollados en dicho voto, a fin de contrastarlos con la decisión mayoritaria y evaluar su relevancia dentro del análisis general del caso.

La Vocal Ferreyros Castañeda, en el ejercicio de su voto discordante, sostuvo que el contexto y las circunstancias específicas en que se presenta un signo tienen incidencia en la determinación de si este vulnera la moral, el orden público o las buenas costumbres. No obstante, precisó que la expresión “del carajo” es utilizada frecuentemente con una carga negativa, asociada a tonos de rechazo, menosprecio o grosería, e incluso empleada como sinónimo de exclamaciones ofensivas o de calificativos impropios. Desde esta perspectiva, consideró que, si bien puede adquirir connotaciones más neutras o incluso positivas en ciertos entornos festivos o informales, su significado predominante en el uso cotidiano sigue siendo el de una expresión indecorosa y socialmente inaceptable.

Conforme a este criterio, la Vocal sostuvo que la afectación al orden público o a las buenas costumbres no debe depender de apreciaciones subjetivas sobre el nivel de moralidad, sino que debe evaluarse desde una perspectiva objetiva. Así, lo relevante no sería el grado de tolerancia individual, sino si para la población en general existe una afectación perceptible. Conforme a esta disposición, se excluyen de forma inmediata y categórica aquellos signos que puedan ser considerados blasfemos, racistas o discriminatorios, siendo suficiente que resulten ofensivos

para una persona con un nivel medio de sensibilidad o consumidor promedio. Por consiguiente, advirtió que no debe confundirse una marca contraria a las buenas costumbres con una marca de mal gusto, ya que esta última se encontraría sujeta a un juicio esencialmente subjetivo, mientras que la noción de buenas costumbres implicaría un estándar social más homogéneo.

Sobre la base de lo anterior, la Vocal concluyó que el signo solicitado vulnera las buenas costumbres, en tanto la expresión “del carajo” mantendría, para un sector significativo de la población, un carácter indecente. En particular, ella resaltó que esta percepción persiste en grupos poblacionales objetivos, como el conformado por personas mayores de treinta años, quienes aún identifican dicha expresión como ofensiva o inapropiada. En atención a ello, y considerando el deber de cautelar los valores colectivos que subyacen en el sistema marcario, la Vocal sostuvo que correspondería confirmar la resolución de primera instancia y, en consecuencia, rechazar el registro de la marca.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA MARCA

La marca, como institución jurídica y fenómeno comercial, ha sido objeto de múltiples aproximaciones a lo largo del tiempo. Si bien existen variaciones en las definiciones propuestas, la doctrina especializada ha tendido a converger en torno a ciertos elementos estructurales que permiten delimitar su naturaleza y función económica y jurídica. Estas definiciones coinciden en que el rasgo esencial de la marca es la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo su individualización frente a otros competidores.

Para situar al concepto de la marca dentro de contexto, Zapata propone empezar definiendo a la propiedad intelectual como objeto de estudio, afirmando que “la propiedad intelectual es la institución jurídica genérica que tiene por finalidad el amparo de bienes intangibles, de naturaleza intelectual y contenido creativo, la cual se distingue por su carácter eminentemente protector” (Zapata, 2001, p. 1). Seguidamente, el autor remarca la discusión que este concepto ha generado y que, bajo el motivo de invención intelectual, lleva a considerar al derecho de marca como parte de este gran conjunto de propiedad intelectual. Así, introduce el concepto de signo distintivo (marca) elaborando sobre la capacidad de este para servir como elemento diferenciador, que usa un comerciante para distinguirse dentro del mercado del que participa. Además, hace una precisión relevante señalando que esta eventual protección se utilizaría con

un fin individualizador e identificador para la persona que utiliza el signo, mas no para el autor del mismo (Zapata, 2001).

Desde una perspectiva integral, Arana (2011, p. 269) sostiene que “la marca es un signo distintivo que es creado por una persona o empresa para identificar un tipo de producto o servicio sin designarlo, y a su vez diferenciarlo de los que ofrecen sus competidores en el mercado”. Esta definición enfatiza no sólo la función de identificación, sino también la dimensión estratégica de diferenciación que la marca cumple en la economía de mercado. La mención a la creación de un signo “sin designar” sugiere que la marca opera a través de una representación indirecta, generando asociaciones mentales más allá de la mera descripción literal del bien o servicio.

En esa misma perspectiva, Gamboa (2006) señala que la marca no solo cumple una función distintiva en el mercado al identificar y diferenciar productos o servicios mediante signos como palabras, figuras o formas, sino que también incorpora un elemento sociológico: la permanencia de dicha asociación en la memoria del consumidor. Esto lleva a concluir que la efectividad de la marca no se limita a su dimensión gráfica o formal, sino que se proyecta en su capacidad de arraigarse en el imaginario colectivo, generando reconocimiento, lealtad y un valor simbólico.

Por su parte, una de las formulaciones más sintéticas y operativas la proporciona Otamendi (2011, p. 1), al indicar que “la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. Esta definición, aunque concisa, no deja de ser precisa, ya que captura la esencia jurídica del concepto: el signo como mecanismo de diferenciación legalmente protegido. Tal definición es de particular utilidad en entornos normativos, donde la delimitación conceptual clara permite aplicar con rigor los criterios de registrabilidad y protección marcaria.

Finalmente, Maraví (2014, p. 59) subraya el rol instrumental de la marca para el consumidor, afirmando que “las marcas tienen como finalidad distinguir, es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses”. Esta visión introduce el enfoque del derecho del consumidor como eje transversal a la regulación marcaria, pues evidencia que la protección de las marcas no solo resguarda intereses económicos del titular, sino que también habilita una decisión informada del usuario final en el mercado.

En suma, puede afirmarse que la marca constituye un signo que cumple funciones múltiples: distintiva, identificadora, diferenciadora y también simbólica y psicológica. A través de las definiciones examinadas se pone de manifiesto que su estudio requiere una comprensión multidimensional, que integre elementos jurídicos, comerciales y socioculturales.

La propia Decisión 486 de la Comunidad Andina desarrolla en su cuerpo el concepto de la marca, de manera muy similar a lo estudiado por la doctrina. En su artículo 134, señala lo siguiente:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Asimismo, pone ejemplos de los elementos que pueden constituirse como marca, los cuales son los siguientes:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Es preciso señalar que el derecho exclusivo sobre un signo distintivo no se adquiere por el mero uso en el mercado, sino mediante su registro. En el ordenamiento peruano y andino, la inscripción registral tiene naturaleza constitutiva del derecho marcario.

Si bien no es obligatorio realizar el registro, el procedimiento constituye una serie de pasos que representan una serie de beneficios para el legítimo propietario de la marca. Es decir, el registro de la marca no es una sola formalidad administrativa.

Como indica Arana (2017, p. 25), “las marcas registradas tienen una protección especial en virtud de su registro. A partir del registro nace un derecho de exclusiva para el titular, que significa que solo el titular puede usar la marca y comercializar los productos o servicios específicos que están consignados en el certificado de registro; por lo que la protección es específica para los mismos productos o servicios que distingue la marca en el registro y para los que estén vinculados o mantengan una conexión competitiva”.

Asimismo, Indecopi y la Alianza del Pacífico (s.f.) señalan que el registro de una marca confiere derechos exclusivos que facultan a su titular a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares empleando un signo idéntico o tan parecido que cause confusión. En concreto, el titular puede: (i) prohibir que se coloque una marca idéntica o semejante en productos o en su embalaje; (ii) impedir que, con fines comerciales, se suprima o modifique la marca una vez colocada; (iii) vetar la fabricación o venta de etiquetas, envases o embalajes que reproduzcan o contengan la marca; y (iv) oponerse al uso en el comercio de signos idénticos o similares respecto de cualquier producto o servicio cuando ello genere confusión o riesgo de asociación, o produzca daño económico por dilución/debilitamiento de la marca o por aprovechamiento injusto de su prestigio o del de su titular.

Es decir, queda claro que el registro marcario tiene como finalidad incentivar la seguridad jurídica y el intercambio de bienes y servicios, al otorgar protección sobre la construcción de una marca. Esta protección impide que terceros la utilicen sin autorización, lo cual fomenta el emprendimiento y el desarrollo empresarial bajo un marco de confianza. Al mismo tiempo, garantiza al consumidor la posibilidad de identificar con precisión al proveedor del bien o servicio que desea, evitando cualquier tipo de confusión.

3.2. MARCO NORMATIVO Y ÓRGANOS COMPETENTES EN PERÚ

En el Perú, la autoridad responsable de conducir el procedimiento de registro de marcas es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Esta atribución se comprende mejor si se parte de su definición legal: el Decreto Legislativo N.º 1033 lo reconoce como un organismo público con personalidad jurídica de

derecho público interno y, además, le confiere autonomía de orden técnico, económico, presupuestal y administrativo. Dichas autonomías no son meramente superficiales, sino que cumplen un papel estructural en el Estado. Permiten que sus decisiones en materia de signos distintivos se adopten con independencia técnica, que su organización interna se sostenga con recursos y planificación propios, y que la conducción del procedimiento no quede expuesta a vaivenes coyunturales.

A partir de esa base orgánica, el marco legal peruano le asigna al Indecopi finalidades que dialogan entre sí y que resultan relevantes para entender por qué también administra el sistema marcario. Por un lado, se le encarga vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, misión que se concreta mediante el control posterior y la eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. No se trata únicamente de revisar formularios o constatar formalidades: el énfasis está puesto en impedir que procedimientos, exigencias o prácticas administrativas terminen convirtiéndose en obstáculos que desincentiven la actividad económica legítima. Por otro lado, también debe velar por la simplificación administrativa, esto es, por el diseño de trámites proporcionales y claros, en los que la carga para el ciudadano y la empresa no exceda lo estrictamente necesario. Finalmente, junto con ello, asume la protección de los consumidores, procurando que la información que circula en los mercados sea correcta, que la idoneidad de los bienes y servicios se corresponda con lo ofrecido y que las relaciones de consumo excluyan tratamientos discriminatorios.

Dentro de ese conjunto de finalidades, cobra especial importancia la función prevista en su propia norma orgánica: la administración del sistema de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa. Este encargo enlaza con la materia de marcas por una razón evidente: la tutela de los signos distintivos exige un órgano que, además de resolver controversias, sea capaz de gestionar un registro, reconocer derechos, cancelarlos cuando corresponda y, en general, conducir un procedimiento técnico especializado. Por eso, más que una competencia aislada, el control del registro de marcas aparece como la consecuencia natural de la arquitectura institucional del Indecopi.

Desde el plano normativo específico, el procedimiento peruano de registro de marca se estructura a partir del Decreto Legislativo N.º 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486. La relevancia de este decreto tiene un doble enfoque. Primero, confirma desde el derecho interno la obligatoriedad de cumplimiento de la Decisión

486 y, con ello, asegura su operatividad práctica. Segundo, incorpora precisiones procedimentales que permiten aplicar en el país las pautas supranacionales de manera coherente. El mismo decreto, además, reconoce a las marcas de productos y servicios como elementos constitutivos de la propiedad privada, de modo que su protección no es meramente declarativa: se materializa a través de un trámite administrativo que otorga un derecho exclusivo y que, a la vez, prevé límites, controles y remedios.

Bajo esa premisa, la Decisión 486 —que sirve de base para el régimen marcario— dedica su Título VI a las marcas y, en el artículo 134, define que puede ser marca todo signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. La amplitud de esta definición es deliberada: permite incluir signos formados por palabras, así como aquellos configurados mediante imágenes; y, más aún, admite modalidades no visuales, como sonidos u olores, siempre que cumplan la exigencia de distinguir. La idea de “aptitud distintiva” no es un adorno conceptual; funciona como criterio de admisión. Un signo que no permite identificar el origen empresarial de un producto o servicio frente a otros no cumple la finalidad de la institución marcaria y, por tanto, no puede acceder a la protección que brinda el registro.

Ahora bien, el mismo cuerpo normativo no confiere un derecho sin contrapesos. Entre las restricciones al registro, interesa particularmente la contenida en el inciso p) de la Decisión, que excluye los signos contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Esta cláusula de cierre tiene una función nítida: impide que el registro de marcas se convierta en vehículo para legitimar signos que, por su contenido o por el modo en que se presentan, vulneren estándares mínimos de convivencia jurídica y social. En el marco de este informe, esa prohibición no solo se menciona como dato normativo, sino que se asume como problema de investigación: delimitar qué debe entenderse por contravención a ley, moral, orden público y buenas costumbres en sede registral, y cómo se proyecta ese límite sobre casos concretos.

En cuanto a los efectos del registro, la Decisión 486 reconoce al titular un haz de facultades que se resume en un derecho de exclusión. Dicho de otro modo, el registro impide que terceros, sin consentimiento, realicen actos como aplicar o colocar la marca en productos, suprimirla o modificarla, fabricar bienes que la ostenten o utilizarla en el comercio y en actos públicos. Si la marca cumple la función de distinguir, el ordenamiento protege esa función impidiendo usos no autorizados que generen aprovechamiento indebido o riesgo de confusión. También contempla limitaciones al ejercicio de la marca, regula su transferencia, habilita el otorgamiento

de licencias a uno o más terceros y prevé supuestos de extinción. Entre estos últimos destacan la cancelación del registro —por ejemplo, cuando no hay uso en, al menos, uno de los países miembros de la Comunidad Andina—, la renuncia por parte del titular y la nulidad. Esta última puede ser declarada de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se verifique, entre otros supuestos relevantes para esta sección, que la marca ha dejado de ser apta para distinguir productos o servicios o que carece de representación gráfica.

Todo lo anterior exige una autoridad nacional con competencia técnica para aplicar las reglas, resolver las solicitudes y garantizar la corrección del procedimiento. Esa función recae en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, cuyo encargo se encuentra descrito en el artículo 36 del Decreto Legislativo N.º 1033. A esta Dirección le corresponde, en la práctica, tramitar y resolver las solicitudes de registro; reconocer derechos; declarar su nulidad o cancelación cuando corresponda; y, en general, protegerlos mediante actos administrativos motivados. El registro, el control y la tutela de los signos distintivos se concentran, así, en una primera instancia administrativa especializada, capaz de pronunciarse sobre la aptitud distintiva del signo, sobre la concurrencia de impedimentos y sobre la continuidad o extinción del derecho. Cuando esas decisiones son cuestionadas, la revisión en segunda y última instancia administrativa corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi. Este Tribunal conoce y resuelve las apelaciones contra las resoluciones que resuelven la solicitud en primera instancia, y con ello aporta un doble efecto: de un lado, asegura que la interpretación de las reglas sea consistente al interior de la institución; de otro, refuerza el debido proceso al ofrecer una instancia revisora capaz de corregir errores o unificar criterios.

3.3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA

La finalidad de la presente sección es exponer, de manera ordenada y comprensible, el procedimiento de registro de marca, con el propósito de que su desarrollo quede claramente delimitado y sirva como marco de referencia para los apartados posteriores de este informe.

El procedimiento de registro de una marca se inicia con la presentación de la solicitud correspondiente. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1075, esta solicitud debe ser presentada ante la autoridad administrativa competente, que, como se ha señalado en apartados anteriores, es la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. La solicitud debe

contener, entre otros elementos, el petitorio, la reproducción de la marca cuyo registro se pretende, la acreditación de los poderes respectivos cuando se actúe por representación, el comprobante de pago de las tasas administrativas y cualquier otra autorización o documento adicional que sea necesario para la tramitación. La precisión y cabalidad del documento resultan esenciales, ya que constituye el punto de partida formal del procedimiento.

Una vez ingresada la solicitud, se lleva a cabo un examen de forma, el cual debe realizarse dentro de un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Este examen consiste en verificar que se cumplan los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, tales como la correcta identificación del solicitante, la indicación de los productos o servicios para los cuales se solicita la marca y el cumplimiento de cualquier otro requisito formal exigido para la inscripción. Si durante este examen se advierte la existencia de omisiones o defectos formales, el solicitante dispone de un plazo de sesenta (60) días hábiles para subsanar las observaciones formuladas. Este plazo adicional constituye una garantía para el administrado, al permitirle corregir errores o completar la información faltante antes de que se emita una decisión de fondo.

Superada esta etapa, y siempre que la solicitud cumpla con los requisitos formales, la Dirección procederá a su publicación por una sola vez en la Gaceta Electrónica del Indecopi. Esta publicación cumple una función esencial: poner en conocimiento de terceros la pretensión de registro para que, de considerarlo pertinente, puedan ejercer su derecho de oposición. El plazo para interponer oposición es de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación. La oposición puede ser presentada por cualquier persona o entidad que considere que la concesión del registro podría afectar un derecho previamente adquirido o reconocido.

Cuando se presenta una oposición, el tercero que se opone cuenta con un plazo de sesenta (60) días hábiles para subsanar cualquier defecto en su presentación, acreditar la representación con los poderes correspondientes y demostrar el interés legítimo que lo habilita a formular dicha oposición. Cabe resaltar que, si la oposición se califica como temeraria, la normativa prevé la imposición de una multa que puede alcanzar hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sanción que busca desalentar el uso abusivo o malintencionado de este mecanismo.

Si transcurre el plazo de oposición sin que se haya presentado ninguna, o si las oposiciones formuladas han sido desestimadas, la Dirección de Signos Distintivos cuenta con un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, contados desde la presentación inicial de la solicitud, para emitir su decisión final. El pronunciamiento puede ser favorable, en cuyo caso se concede el registro y se expide el certificado correspondiente, o desfavorable, situación en la que el solicitante tiene la posibilidad de interponer los recursos previstos por ley.

En caso de denegatoria, el titular de la solicitud dispone de un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, para presentar un recurso de reconsideración o de apelación, según corresponda. Cabe precisar que la importancia de estos recursos recae en cumplir una función de garantizar el derecho de defensa del administrado. Una vez interpuesto el recurso, el órgano competente para resolverlo —en este caso, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi, tratándose de la apelación, y la Comisión correspondiente, en el caso de la reconsideración— cuenta con un plazo de hasta ciento ochenta (180) días hábiles para emitir su pronunciamiento definitivo en sede administrativa.

La normativa vigente en materia de registro de marcas detalla el procedimiento hasta este punto. Sin embargo, en el marco de la presente investigación, se examinará también el posible curso de acción que el solicitante podría seguir en caso de no estar de acuerdo incluso con la decisión emitida en segunda y última instancia administrativa. Este análisis permitirá comprender el panorama completo de defensa de los derechos en materia marcaria y su proyección más allá del ámbito estrictamente administrativo.

3.4. LEY

De manera preliminar, resulta pertinente delimitar el concepto de ley desde una perspectiva general del Derecho, a fin de sentar una base teórica sólida para el análisis posterior. En esta línea, Pulido (2016) recoge un debate doctrinario significativo en torno a las definiciones propuestas por dos influyentes juristas del pensamiento clásico: Francisco de Vitoria y Alonso de Castro. Ambos pensadores elaboran sus nociones de ley en el marco de la teoría general de los derechos del hombre y sus normas, aunque con enfoques conceptuales diferenciados.

Francisco de Vitoria concibe la ley como una expresión de la razón divina, configurándose como una ordenación racional orientada al bien común y promulgada por quien ostenta el

cuidado de la comunidad. Esta definición resalta el carácter objetivo y racional de la ley, subordinada a una finalidad ética y teleológica. En cambio, Alonso de Castro se distancia parcialmente de esta concepción al sostener que la ley es la voluntad recta del gobernante que dirige a un pueblo, y que debe ser promulgada con la intención de obligar a sus súbditos a su cumplimiento. En esta formulación, si bien persiste una dimensión moral en la voluntad recta del legislador, la noción de ley se vincula más directamente con la autoridad política y su capacidad normativa.

Ahora bien, en lo que respecta a la definición del concepto de “ley” en el ámbito específico del derecho marcario, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 30-IP-96 (1996). En dicha decisión, el Tribunal plantea que el término “ley” debe interpretarse considerando el fin último de la norma en la que se inserta, así como el contexto general en el que esta se aplica. En tal sentido, la prohibición contenida en la Decisión 486 —en cuanto impide el registro de signos contrarios a la ley— no puede ser entendida como una remisión directa a cada disposición prohibitiva de las legislaciones internas, ni como una autorización para que los Estados miembros introduzcan nuevas restricciones arbitrarias al derecho marcario.

Por el contrario, dicho tribunal precisa que la remisión debe ser entendida en función de los conceptos generales que cada legislación nacional ha desarrollado respecto de nociones como la moral, el orden público y las buenas costumbres. Es decir, se reconoce una interpretación integrada en la que los términos utilizados en la Decisión son completados por el contenido normativo doméstico de cada país. En consecuencia, la cláusula de prohibición por contrariedad a la ley adquiere un carácter interpretativo, y no autónomo, debiendo ser entendida en armonía con los estándares ético-jurídicos vigentes en cada país miembro.

Conjuntamente con lo expuesto, Soft (2012) profundiza en el papel protagónico que desempeña la legislación doméstica en la delimitación de conceptos jurídicos indeterminados, tales como el orden público y las buenas costumbres. Según su análisis, corresponde a cada ordenamiento nacional precisar el contenido de estos conceptos en función de sus propias condiciones sociales, culturales y jurídicas. En particular, se sostiene que el orden público se encuentra directamente constituido por aquellas normas legales que afectan e impactan de manera directa a la colectividad, en tanto expresan exigencias fundamentales para la convivencia social. En ese sentido, tales normas deben responder a una lógica de uniformidad y coherencia orientada

al interés general, descartando su subordinación a criterios de conveniencia o beneficio individual.

Esta perspectiva refuerza la tesis de que, dentro del sistema marcario andino, la remisión a la ley nacional para interpretar conceptos como el orden público o las buenas costumbres no supone una delegación arbitraria, sino una integración interpretativa que debe respetar el marco general de la Decisión comunitaria. La ley doméstica, por tanto, no crea prohibiciones autónomas, sino que precisa el alcance de las ya establecidas, otorgándoles contenido a partir del sistema normativo vigente en cada país.

Por su parte, Fernández Sessarego (2008) plantea su propio punto de vista sosteniendo que una norma, aun siendo válida en su propio sistema, puede resultar inaplicable en el foro si vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico local. Esta inobservancia no se debe a una cuestión de jerarquía formal, sino a la existencia de un límite material: el orden público. La validez normativa, en consecuencia, no solo depende de criterios externos de legalidad, sino también de su conformidad con los valores esenciales del sistema jurídico receptor.

De esa manera, el autor propone un desarrollo en cierta medida disidente de las demás fuentes doctrinarias. Para él, este enfoque permite afirmar que la noción de ley empleada por la norma comunitaria comprende tanto el cuerpo normativo positivo como los principios materiales que definen el contenido mínimo e indisponible del ordenamiento. Así, un signo puede ser contrario a la ley por oponerse a las exigencias del orden público, la moral o las buenas costumbres tal como estas son entendidas en el sistema jurídico del país miembro. La “ley”, en este contexto, se erige como un concepto integral que vincula legalidad formal y legitimidad sustantiva, permitiendo excluir del registro aquellos signos que, pese a no ser formalmente ilegales, resultan incompatibles con los valores jurídicos fundamentales del foro.

Sumado a lo anterior, la necesidad de brindar una definición de “ley” adquiere especial relevancia cuando se trata de incorporar al ámbito jurídico categorías conceptuales indeterminadas como la moral, el orden público o las buenas costumbres, pues dichas nociones, por su propia naturaleza cultural, dinámica y ambigua, podrían ser definidas a través de normas legales para poder operar legítimamente como límites jurídicos. En este sentido, la ley no se agota en su dimensión formal como fuente del Derecho, sino que se constituye en el

instrumento indispensable mediante el cual el sistema jurídico otorga contenido normativo y eficacia vinculante a dichos conceptos abiertos.

Así lo evidencia el razonamiento constitucional desarrollado por Plaza (2020) al analizar la constitucionalidad de la prohibición de registrar marcas contrarias a las buenas costumbres en el ordenamiento español. En su estudio, el autor subraya que tanto el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español han reconocido que la moral puede operar como límite a derechos fundamentales —como la libertad de expresión—, siempre que dicho límite esté “previsto por la ley”. Esta previsión legal no solo es una exigencia formal, sino una garantía de que la restricción cumple con los estándares de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. En efecto, la Sentencia 62/1982 del Tribunal Constitucional español afirma expresamente que “el concepto de moral puede ser utilizado por el legislador como límite de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución”, lo que implica que su eficacia jurídica depende de su incorporación normativa mediante una ley válida y vigente.

Este enfoque permite concluir que, también en el ámbito del derecho marcario, la referencia a conceptos como la moral, el orden público o las buenas costumbres adquiere mayor fuerza jurídica en la medida en que tales contenidos hayan sido definidos a través de normas legales expresas. Por tanto, el concepto de ley dentro de la prohibición marcaria debe ser entendido no solo como fuente habilitante de la potestad administrativa para denegar un registro, sino también como límite estructurante que impide la aplicación discrecional o arbitraria de nociones axiológicas indeterminadas. La legalidad, en este contexto, actúa como garantía del principio de seguridad jurídica y como condición de validez de cualquier restricción impuesta al derecho al registro de signos distintivos.

En suma, el análisis del concepto de ley dentro del ámbito marcario revela una estructura normativa compleja, en la que convergen tanto exigencias formales como sustanciales del ordenamiento jurídico. Lejos de ser una noción meramente estática, la ley actúa como eje articulador que confiere legitimidad a la restricción de derechos mediante el uso de conceptos jurídicos abiertos. En este sentido, la remisión a la legislación nacional no supone una desnaturalización del marco comunitario, sino una manifestación de su vocación integradora y su anclaje en los valores fundamentales de cada Estado miembro.

Así, la prohibición de registrar signos contrarios a la ley no debe entenderse como una remisión automática y rígida a las normas internas de cada país miembro. Por el contrario, dichas disposiciones nacionales deben ser consideradas como referentes interpretativos que contribuyen a dotar de contenido a los conceptos indeterminados —como la moral, el orden público o las buenas costumbres— reconocidos en el régimen comunitario. En esa línea, el objetivo no es replicar sin filtros las restricciones previstas en cada legislación interna, sino promover una interpretación que armonice los criterios locales con los principios generales del sistema andino, favoreciendo así una comprensión compartida de los valores jurídicos fundamentales y asegurando la coherencia en la protección del interés colectivo en la comunidad.

3.5. MORAL

En continuación con las definiciones pertinentes para el desarrollo del presente informe, resulta indispensable abordar el concepto de “moral”, dado que se trata de una noción abierta y polisémica que ha suscitado múltiples aproximaciones en la doctrina. La aparente ambigüedad inherente al término exige una revisión cuidadosa de las principales definiciones propuestas por diversos autores, con el objetivo de identificar sus elementos constitutivos y delimitar su operatividad dentro del marco jurídico. Esta revisión permite esclarecer los alcances de la moral como parámetro normativo, especialmente cuando se invoca como criterio restrictivo de derechos o libertades, tal como en el caso del registro marcario.

En ese sentido, comprender la moral desde una perspectiva teórica implica una aproximación conceptual y una reflexión sobre su función en contextos sociales y jurídicos concretos. La moral, en tanto sistema normativo informal, presenta una configuración que varía según las prácticas, creencias y tradiciones de cada colectividad, lo cual incide directamente en su capacidad de influir o interferir en el Derecho. Por ello, resulta relevante explorar cómo la doctrina ha conceptualizado esta relación, de modo que se pueda evaluar críticamente la legitimidad y los límites de su uso dentro del ordenamiento jurídico.

Leonardo Boff (2004), por ejemplo, realiza un análisis etimológico del término “moral”, partiendo del latín *moralis*, cuyo significado remite a aquello que se hace por costumbre. Esta aproximación inicial destaca el origen consuetudinario de la moral, en tanto refleja patrones de comportamiento reiterados dentro de una comunidad. Sin embargo, el autor señala que esta

definición resulta insuficiente para explicar la complejidad del concepto en contextos contemporáneos, razón por la cual se impone una visión más dinámica y situada históricamente.

Así, Boff (2004) sostiene que el contenido de lo moral está sujeto a transformaciones culturales y sociales, de modo que lo considerado moralmente aceptable en un grupo determinado puede no serlo en otro. Esta variabilidad pone de relieve el carácter relativo de las expresiones de la moral, que no se presenta como un conjunto universal e inmutable de principios, sino como una construcción que emerge del consenso (o disenso) social. En consecuencia, para el autor, lo moral y lo inmoral no pueden definirse de manera absoluta, sino en función de los valores predominantes en una sociedad específica, lo que plantea desafíos importantes cuando se pretende incorporar la moral como límite normativo de derechos.

Por su parte, Domingo (2020) establece una estrecha relación entre la moral y el derecho, entendiendo que este último constituye un instrumento esencial para garantizar la convivencia armónica y el desarrollo de los individuos dentro de una comunidad organizada. A pesar de reconocer la utilidad del derecho como mecanismo regulador, el autor subraya que la moral posee una jerarquía superior, en tanto no se limita a ordenar la conducta externa, sino que apunta a la realización integral del ser humano como objetivo último.

Desde esta óptica, la moral trasciende al derecho en su dimensión teleológica, ya que no se satisface con la mera obediencia normativa, sino que persigue la perfección interior del individuo. Domingo plantea, incluso, un ejercicio hipotético en el que una sociedad plenamente moralizada requeriría una mínima estructura jurídica, dado que sus integrantes actuarán conforme a principios éticos compartidos. Este planteamiento refuerza la idea de que el derecho suple las deficiencias morales de la colectividad, actuando como un andamiaje necesario allí donde la conciencia ética individual no basta para garantizar el orden y la justicia social.

De otro lado, Vargas-Chaves, Trujillo-Florián y Pablo Guerrero-Veloza (2023), en su obra titulada “Invenciones inmorales: un análisis crítico sobre la prohibición de patentar invenciones que atentan contra la moral”, reflexionan sobre la tensión entre lo moral y lo jurídicamente permitido. A través de un enfoque crítico, los autores interrogan los alcances de la moral como criterio que restringe o invalida ciertos actos jurídicos, especialmente en el ámbito del derecho de patentes, donde la admisión o denegación de derechos puede depender de valoraciones morales controvertidas.

Frente a estas interrogantes, los autores coinciden en que la moral ocupa una posición relevante dentro del diseño normativo de los ordenamientos jurídicos, al fungir como parámetro que orienta y legitima la regulación de conductas. Esta constatación evidencia la presencia estructural de la moral en el derecho como un elemento accesorio como un componente normativo que incide en la determinación de lo permitido y lo prohibido. No obstante, esta incorporación plantea el reto de definir con claridad cuál es el contenido de esa moral aceptada jurídicamente y qué mecanismos garantizan su aplicación no arbitraria.

Finalmente, resulta pertinente considerar la advertencia formulada por García (2011), quien enfatiza los peligros derivados de incorporar criterios morales de manera ambigua en la legislación o en las decisiones judiciales. A juicio del autor, la referencia a la moral puede servir como vehículo para decisiones sustentadas exclusivamente en la apreciación subjetiva del juez, generando un margen amplio de discrecionalidad que puede prestarse al uso ideológico o al sesgo valorativo.

Este riesgo se incrementa cuando las normas que remiten a la moral son utilizadas para censurar discursos disidentes o excluir expresiones incómodas para ciertos grupos de poder. En tales casos, la moral deja de ser un ideal orientador para convertirse en un instrumento de control, que habilita al Estado a imponer sanciones jurídicas basadas en convicciones particulares. Esta posibilidad configura una amenaza latente para el pluralismo democrático y la libertad de expresión, toda vez que legitima la intervención estatal en función de estándares éticos no consensuados ni transparentes.

De acuerdo con Solís-Nova (2023), François Jullien sostiene que la moral no tiene como punto de partida la promoción de cualidades habitualmente asociadas con una vida buena, como la felicidad, la alegría o las buenas intenciones. Por el contrario, plantea que su punto de partida radica en aquello que separa al individuo de dichos ideales: un conjunto de elementos, actitudes y disposiciones que lo arrastran hacia lo que denomina una "segunda vida", es decir, una existencia alejada de la rigidez de las normas sociales, pero que paradójicamente termina afectando aquello que da sentido a la vida misma: el alma y su integridad. Desde esta perspectiva, la moral no consiste en señalar de forma prescriptiva qué hacer para ingresar en un universo de valores positivos, sino en detectar con claridad las fuerzas que nos mantienen fuera de él. Así, la tarea moral se inicia no desde la aspiración al bien, sino desde el reconocimiento de lo que nos corrompe o desfigura, lo cual permite abrir la posibilidad de un cambio auténtico.

En esa línea, Jullien plantea que la verdadera transformación ética no parte del ideal, sino de lo inmoral como punto de referencia inicial. Solo a partir de ese diagnóstico es posible realizar una inflexión decisiva —un giro radical en la trayectoria del individuo— que lo devuelva al cauce de lo moral. Esta idea sugiere que el reconocimiento de lo inmoral no debe ser entendido como una mera constatación pasiva, sino como un momento fundacional de la ética. Así, más que una guía que conduce al bien, la moral se concibe como una experiencia de ruptura: identificar lo que nos aparta de lo justo y lo correcto es el primer paso necesario para emprender una reconstrucción del sentido moral. El cambio, en este marco, es una mejora superficial del comportamiento, además de una reconfiguración profunda de la subjetividad en función de su reconciliación con lo moralmente valioso (Solís-Nova, 2023).

En el fondo, la moral es una idea viva e individual, que cambia con el tiempo y depende del entendimiento particular de cada persona, no necesariamente coincidente con el de otra. Por eso, describirla en positivo suele ser confuso; en cambio, es más claro delimitarla por la vía negativa, es decir, reconocer lo inmoral. Ese borde negativo ofrece un criterio práctico para trazar límites sin pretender fijar un canon definitivo. Así, hablar de moral es aceptar su carácter dinámico, pero también confiar en nuestra capacidad de identificar con nitidez lo que corrompe ese horizonte.

3.6. ORDEN PÚBLICO

El orden público es definido como uno de los límites esenciales para proteger los intereses generales de la sociedad. Su función principal radica en resguardar aquellos valores indispensables para asegurar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. En este sentido, puede entenderse como una categoría jurídica que establece la frontera de lo socialmente aceptable y lo que, en consecuencia, debe ser excluido por su potencial de causar daño colectivo. En el caso peruano, la incorporación de este límite ha cobrado especial importancia en materia de signos distintivos, donde resulta imprescindible que las autoridades establezcan criterios claros para identificar las marcas que se oponen al orden público y a las buenas costumbres.

Sobre este punto, Paredes Alipio, Cárdenas García, Lozano-Ramírez y Durand-Azcárate (2024) subrayan que la adopción de filtros que consideren el orden público y las buenas costumbres permite impedir la exposición de signos poco deseables ante la sociedad. Según estos autores,

cuando un signo afecta negativamente a la colectividad, no sólo compromete los intereses individuales de quienes podrían sentirse aludidos, sino que puede llegar a alterar el equilibrio social en su conjunto. La utilidad de esta perspectiva radica en que la evaluación de un signo no se reduce a un juicio de gusto personal, sino a su repercusión en la convivencia y en los valores fundamentales emanados y democratizados por la comunidad. En esa línea, la doctrina señala que los límites marcarios que se basan en el orden público cumplen una función preventiva, pues limitan el campo de acción ya que algunos signos que podrían ser contrarios a los consensos básicos de la vida colectiva.

Ahora bien, la definición de orden público no es uniforme ni estática. Se trata de un concepto frecuentemente cambiante, cuyo entendimiento debe ajustarse a los cambios sociales, culturales y políticos que atraviesa cada sociedad. Sanclemente-Arciniegas (2020) enfatiza que el orden público ha evolucionado progresivamente, respondiendo en cada momento a nuevas exigencias sociales. Ello significa que, más que un término rígido, debe entenderse como un concepto dinámico, moldeado por las circunstancias históricas. Esta característica es fundamental para el derecho marcario, ya que permite reconocer que en distintos periodos de tiempo, la calificación de un elemento como ofensivo puede variar.

En este proceso de delimitación teórica, Sanclemente-Arciniegas (2020) evoca tres acepciones principales del orden público desarrolladas por Luhmann. La primera, de naturaleza material, lo vincula con las libertades fundamentales y con su función como límite y garantía de la convivencia social. La segunda, de corte civilista, lo relaciona con la restricción de la libertad contractual para impedir que acuerdos válidos entre las partes vulneren valores esenciales de la comunidad. Finalmente, la tercera lo conecta con la dimensión económica, centrada en preservar las condiciones mínimas para la libre competencia y el funcionamiento transparente del mercado. Estas tres aproximaciones permiten comprender la amplitud del concepto, aunque no todas resultan igualmente pertinentes para los fines del derecho marcario.

En efecto, para el análisis de la registrabilidad de signos, cobra especial relevancia la noción material. Esta concepción entiende el orden público como un conjunto de normas, positivizadas o no, impuestas por el Estado con el propósito de salvaguardar la paz social y garantizar el bienestar general. Bajo esta perspectiva, el Estado se erige como único titular legítimo del monopolio para prevenir, controlar y sancionar aquellas conductas que atenten contra la convivencia colectiva. La Sentencia 423/2023 del Tribunal Constitucional peruano (Exp. N.º

00882-2023-PA/TC) refuerza este enfoque, al precisar que el orden público debe concebirse como el conjunto de principios e instituciones fundamentales del Estado, orientados a garantizar los valores que lo identifican en su dimensión institucional. Este pronunciamiento confirma que el orden público, lejos de ser una cláusula abierta, tiene un contenido reconocible orientado a la protección de la colectividad.

En paralelo, la reflexión de Magallón (citado en Ordellin-Font, 2024) aporta un matiz decisivo para entender cómo se concreta este límite en la práctica. Según su explicación, el orden público implicaría considerar una combinación de elementos, especialmente basados entre la moral y las buenas costumbres. La moral remite al fuero interno del individuo, a la valoración que cada persona hace sobre sí misma, mientras que las buenas costumbres expresan el consenso social sobre las conductas que resultan aceptables. La conjunción de ambas dimensiones produce la esencia del orden público, pues lo que afecta a la moral individual termina proyectándose inevitablemente en el ámbito colectivo. En otras palabras, el orden público surge del encuentro entre la valoración personal y la percepción social, generando un marco de referencia que orienta a las autoridades al momento de evaluar las diferentes normas sociales que dirigen el actuar de la población.

A partir de las reflexiones analizadas hasta el momento, es posible aterrizar el concepto del orden público resumiendo los elementos que requiere para constituirse como tal. En primer lugar, el orden público exige la evaluación del signo según su impacto colectivo: no se trata de atender a sensibilidades individuales, sino de determinar si la sociedad en general percibe la marca como contraria a un relacionamiento armónico. Además, exige que se considere si la marca respeta valores fundamentales como la dignidad o la moralidad pública, tomando en cuenta el contexto histórico y social, reconociendo que la aceptación o rechazo de determinados signos depende del momento cultural en que se presentan. En consecuencia, este análisis debe orientarse a la protección del bienestar general, evitando que expresiones dañinas para la paz social circulen bajo la forma de una marca registrada.

En segundo lugar, el orden público implica también reconocer a la intervención coercitiva del Estado como el otro eje principal de la concepción material del concepto estudiado: en su calidad de garante de la convivencia, le corresponde definir y tutelar los principios e instituciones que sostienen la paz social y el bienestar general, así como prevenir, controlar y

sancionar las conductas que los lesionen. Estos dos parámetros, actuando en conjunto, permiten dar concreción a un concepto que, en apariencia, podría resultar demasiado abstracto.

Los ejemplos derivados de esta concepción muestran cómo opera el orden público en la práctica. Es así que, signos que incitan a la violencia o que promueven conductas socialmente reprochables también se excluyen, porque contravienen la finalidad del orden público de garantizar la paz social. Estos supuestos responden a la aplicación de parámetros derivados de la doctrina y jurisprudencia citadas, que coinciden en concebir al orden público como resguardo de la colectividad.

3.7. BUENAS COSTUMBRES

Al igual que en el concepto de moral, la definición legal de buenas costumbres ha tenido una construcción doctrinaria difusa, complementada de distintos ángulos.

Para Torres (2021), el concepto de buenas costumbres se debe plantear considerando dos partes diferentes y complementarias: el elemento material y el elemento espiritual. Por su lado, el elemento material está constituido por la observancia de usos y hábitos, mientras que el elemento espiritual sería la conciencia de obligatoriedad de los primeros. Así, se señala que el calificativo “buenas costumbres” está necesariamente relacionado con la moral (el análisis de lo bueno y lo malo) y las reglas de convivencia social, como hábitos para el bien. Es decir, la noción de buenas costumbres sería equivalente a las reglas morales que dictan la convivencia en sociedad y su ánimo de respeto entre las personas. Asimismo, el autor pone ejemplos de lo que sería contrario a las buenas costumbres y ofensivo para la moral: el contrabando, el tráfico de blancas, el acuerdo de maternidad sustitutiva, etc.

Finalmente, Torres (2021) reconoce que una valoración positiva o negativa es pasible de cambiar en el tiempo, llegando a casos donde lo inaceptable en una época puede llegar a ser deseado y esperado en otra. Sin embargo, señala que “por encima de esa mutabilidad de ciertas normas o cánones de valoración de la conducta como buena o mala, existen valoraciones fundamentales que se inspiran en ideales puros hacia los que se proyecta, en sus valoraciones positivas, la conducta de los miembros de la sociedad. Esos ideales presiden, orientan o inspiran el plexo axiológico que concita la aprobación de la comunidad, en cuanto se muestran como la costumbre que les da efectiva vigencia. Por ejemplo, en la cultura occidental esos cánones fundamentales están dados por la filosofía grecolatina y por la religión, en especial la cristiana,

a los que habrá que recurrir cada vez que exista la necesidad de apreciar si determinada conducta es buena o mala” (Torres, 2021, p. 36).

Por su parte, cuestionando la necesidad de distinguir los conceptos de buenas costumbres y orden público, Espinoza (2002, p. 3011) destaca que “las buenas costumbres son entendidas como los cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social. También se las conceptúa como los principios morales corrientes en un determinado lugar, en un determinado momento. No se asume como norma de las buenas costumbres la moralidad en sentido abstracto, deducida de principios de razón, sino la que la opinión común, vigente en un determinado 'ambiente', considera y practica como tal”.

El propio Indecopi ha esgrimido su propia definición de buenas costumbres apoyándose de jurisprudencia andina, señalando en la Resolución N.º 2413-2017/CSD que “puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.”

Al interpretar el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 —predecesora de la Decisión 486—, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que las buenas costumbres se entienden como la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante en un lugar y una época determinados. Destacó, además, que es un concepto de alcance ético general, no estrictamente comercial, que comprende, entre otros supuestos, comportamientos que colisionan con la moral social como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos y, en términos amplios, las conductas delictivas. (Proceso 4-IP-88).

El Tribunal Andino, al pronunciarse sobre las buenas costumbres en el ámbito marcario, retoma expresamente el planteamiento de Fernández-Novoa (1990). Este autor señala que las buenas costumbres “han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas” (pp. 88-90). Añade que esta prohibición presenta contornos confusos y fluctuantes, de manera que su alcance dependerá, en gran medida, del prudente arbitrio de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial y, en última instancia, del criterio de los tribunales que revisen las decisiones adoptadas. A pesar de reconocer este margen de variación, Fernández-Novoa subraya que tanto el Registro como los jueces, sin caer en un papel de censura severa, deben impedir la inscripción de aquellas marcas que vulneren un mínimo sentido de decencia y moralidad. Esta afirmación

evidencia que, para el autor, aunque el concepto sea flexible, existe siempre un estándar básico de corrección moral que las autoridades no podrían soslayar.

Espinoza (2003) destaca que las buenas costumbres cumplen un rol autónomo frente al orden público, pues no se limitan a garantizar la organización social básica ni a proteger el interés colectivo en sentido estricto, sino que actúan como un parámetro moral indispensable en la valoración de los actos jurídicos. A diferencia de la norma imperativa, que se sustenta en la autoridad del legislador, las buenas costumbres se apoyan en la conciencia social compartida sobre lo que resulta decoroso, honesto o correcto. Asimismo, el autor precisa que el concepto de buenas costumbres no se agota en la repetición de hábitos sociales, sino que exige un juicio valorativo respecto a su corrección moral. No toda práctica reiterada adquiere automáticamente la condición de “buena costumbre”: es necesario que refleje un consenso de probidad y decencia aceptado en un tiempo y lugar determinados.

Por otro lado, Torres (2019) también desarrolla un enfoque que relaciona directamente las buenas costumbres con el derecho positivo. Según este autor, la regla jurídica, desde una perspectiva axiológica, permite distinguir cuándo una costumbre es buena o mala. Así, toda costumbre que no contradice el ordenamiento jurídico será considerada buena y, por ello, permitida; mientras que toda costumbre *contra legem* se convierte inevitablemente en ilícita y, por tanto, prohibida. El autor continúa explicando que los valores que la comunidad consagra y que han sido positivizados en la Constitución y en las leyes constituyen lo que se conoce como *costumbre secundum legem*. En este mismo sentido, también se reconoce la costumbre interpretativa, consistente en las prácticas uniformes y constantes que otorgan a la ley un sentido concreto. La razón por la cual estas prácticas son aceptadas es que la colectividad las reconoce como buenas y, en consecuencia, encuentran respaldo en el marco jurídico.

Asimismo, el autor advierte que la regla jurídica no agota las pautas de convivencia social. En cada comunidad, las costumbres pueden estar influidas por referentes adicionales —religiosos, filosóficos, políticos o sociales—, de modo que resulta necesario identificar los valores que fundamentan un modo de vida específico para juzgar si una práctica es aceptable o no. Así, por ejemplo, en sociedades teocráticas como el Imperio incaico o la civilización musulmana, el criterio predominante de valoración fue el religioso, lo que evidencia la relatividad cultural en la definición de lo que constituye una buena costumbre (Torres, 2019).

Rubio (2023) sostiene que advierte que las buenas costumbres no deben confundirse con los usos o hábitos repetidos en una sociedad, pues no todo comportamiento reiterado merece ser considerado como tal. En su criterio, las buenas costumbres presuponen un juicio de valor que distingue lo correcto de lo incorrecto, lo decoroso de lo indecoroso, y lo justo de lo injusto. De este modo, se evita que prácticas socialmente extendidas pero reprobables —como la corrupción o el machismo— puedan adquirir respaldo normativo bajo el pretexto de ser costumbres. Por el contrario, solo aquellas pautas de conducta que expresan la conciencia colectiva de probidad y respeto se elevan al rango de buena costumbre, operando como verdaderas normas jurídicas implícitas.

Asimismo, Rubio (2023) enfatiza que la categoría de buenas costumbres tiene un carácter dinámico y mutable en el tiempo, ya que lo que en un contexto histórico determinado se consideraba contrario a la decencia puede llegar a ser tolerado o incluso aceptado socialmente en otro. Sin embargo, advierte que existen ciertos valores inmutables que siempre deben guiar la aplicación de este concepto, como la dignidad de la persona, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales. En esa medida, las buenas costumbres se configuran como un límite axiológico flexible pero no arbitrario, cuya interpretación requiere del juez o la autoridad administrativa un ejercicio prudente y razonado.

Finalmente, el autor precisa que las buenas costumbres operan como una especie de orden público moral, pero no se identifican plenamente con este último. Mientras el orden público protege principios esenciales de organización social y jurídica, las buenas costumbres se concentran en el resguardo de la corrección ética de las conductas privadas.

Del análisis expuesto se desprende que las buenas costumbres operan como un límite axiológico al ejercicio de derechos en el ámbito marcario, pero su contenido no es fijo ni uniforme. La multiplicidad de definiciones doctrinarias y pronunciamientos administrativos demuestra que su aplicación exige una valoración contextual y dinámica, en la que confluyen elementos normativos y socioculturales.

En segundo lugar, la existencia de criterios como los de Espinoza, Rubio, Torres, Indecopi, el Tribunal Andino revela que no existe una única fuente de legitimidad para definir qué constituye una buena costumbre: pueden derivarse del derecho positivo, de la moral social o de

un estándar mínimo de decencia compartido. Esta pluralidad es inevitable en un concepto que, por naturaleza, refleja el estado moral de la sociedad en un momento histórico determinado.

Finalmente, se confirma que la discrecionalidad en la aplicación del concepto debe estar acotada en la medida de lo posible por criterios objetivos y razonables, a fin de garantizar seguridad jurídica y coherencia en las decisiones administrativas y judiciales. En casos como el de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, la cuestión no se reduce a verificar la connotación lingüística de la expresión, sino a ponderar su significado social actual frente a los valores que el ordenamiento busca preservar, asegurando que la decisión final responda tanto a la norma como al contexto cultural que la informa.

4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICAMENTE RELEVANTE

I. ¿El signo distintivo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en el supuesto de prohibición absoluta del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina?

- A. ¿El signo distintivo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la ley?
- B. ¿El signo distintivo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la moral?
- C. ¿El signo distintivo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario al orden público?
- D. ¿El signo distintivo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a las buenas costumbres?

5. ANÁLISIS DEL CASO

5.1. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL LITERAL P) DEL ARTÍCULO 135 DE LA DECISIÓN 486 AL CASO DE ESTUDIO

Para aterrizar los conceptos explorados en el marco teórico de la presente investigación, resulta indispensable iniciar el análisis concreto del caso con una comprensión clara y específica de

los mismos. Por lo tanto, en este capítulo, tales conceptos se formulan como definiciones operativas de elaboración propia, derivadas de la investigación doctrinal, jurisprudencial y del examen del expediente. Asimismo, se adoptan como criterios interpretativos para precisar el funcionamiento del sistema marcario, la relevancia del registro y los elementos esenciales de la registrabilidad. Con este marco operativo, se inicia el análisis del caso, desarrollando una argumentación jurídica propia que aplica dichas definiciones a los hechos relevantes del expediente y da respuesta a los problemas jurídicos relevantes planteados.

En este sentido, la primera tarea es entender que el registro marcario no es un acto meramente formal o burocrático, sino que responde a una necesidad práctica y estratégica: la de dotar a un signo distintivo —sea este un nombre, un logotipo, una combinación de ambos u otra representación susceptibles de protección— de una identidad jurídica y comercial que le permita diferenciarse efectivamente de otros signos utilizados en el mercado. La importancia de este objetivo se manifiesta en el análisis final que, en términos prácticos, determina la viabilidad de proteger un signo frente a terceros.

Tal como se definió en las secciones iniciales de este trabajo, la razón de ser de la marca radica en su capacidad para distinguir un producto o servicio de otros con características similares. Este atributo diferenciador responde a un fundamento comercial que parte de la experiencia misma del consumidor. La marca actúa como un vínculo entre el producto o servicio y la percepción del consumidor, facilitando su identificación y reduciendo el riesgo de confusión.

Desde una perspectiva de comportamiento del consumidor, la primera experiencia de adquisición suele ser un acto abierto: el consumidor carece de una referencia previa sobre el producto o servicio y, por tanto, su elección inicial se basa en factores generales —precio, accesibilidad, publicidad— más que en un reconocimiento de marca. Es a partir del segundo consumo, o de interacciones posteriores, cuando el signo adquiere un valor distintivo real en la mente del consumidor. Este proceso de asociación progresiva es precisamente el que justifica la función normativa de la marca: garantizar que el consumidor pueda identificar, con claridad y certeza, el producto que ha decidido elegir, evitando así confusiones que puedan derivar en decisiones de consumo no deseadas o insatisfactorias.

En consecuencia, registrar una marca implica dotar al producto o servicio de un conjunto de elementos —gráficos, fonéticos, conceptuales— que lo individualicen frente a la competencia.

Aquí es pertinente introducir una precisión fundamental: distinguir un producto no solo significa diferenciarlo frente a otros en términos absolutos, sino también en relación con públicos concretos. Así, la función distintiva adquiere un doble alcance: por un lado, se dirige a consumidores actuales, que ya han tenido experiencia con el producto; por otro, a consumidores potenciales que, en función de variables como edad, condición socioeconómica, localización geográfica, preferencias culturales o hábitos de consumo, pueden incluir el producto dentro de su abanico de opciones.

Este matiz resulta de especial importancia para comprender que la estrategia marcaria no es uniforme ni universal. Por ejemplo, el público objetivo de un producto de tabaco es radicalmente distinto al de un servicio de venta de alimentos. En el primer caso, la oferta está necesariamente limitada por restricciones legales y por las características propias de su consumo. En el segundo caso —como el de un supermercado— el público objetivo es más amplio y heterogéneo, abarcando desde consumidores adultos hasta niños, pasando por diferentes segmentos socioeconómicos y culturales.

Así, la distinción de un producto no puede reducirse a la mera diferenciación formal de un signo frente a otros, sino que debe comprender la dimensión estratégica de adecuación al público relevante. Esta consideración incide directamente en la elección de los elementos constitutivos de la marca y en su posterior protección jurídica, pues la eficacia del signo dependerá tanto de su fuerza distintiva intrínseca como de su capacidad para conectar con el sector del mercado al que se dirige.

En suma, la función esencial del registro marcario, en el marco del presente estudio, se entiende como un mecanismo orientado a garantizar que cada producto o servicio cuente con un signo apto para ser reconocido, recordado y preferido por su público objetivo, evitando así confusiones y protegiendo no solo los intereses comerciales del titular de la marca, sino también el derecho del consumidor a una elección informada y libre de equívocos.

Una vez comprendidas las nociones preliminares y los fundamentos que sostienen la función de la marca en el sistema jurídico, es pertinente detenernos en el elemento medular para determinar la viabilidad del registro de marca en el Perú: la capacidad distintiva frente a otros signos preexistentes. Este aspecto constituye el eje sobre el que descansa todo el régimen marcario. Tanto la normativa supranacional, contenida en la Decisión 486 de la Comunidad

Andina, como la legislación interna vigente en el Perú, reconocen de manera expresa que el requisito esencial para inscribir una marca radica en su aptitud para diferenciarse claramente de otras previamente registradas.

Desde esta perspectiva, carecería de sentido jurídico y comercial admitir el registro de un signo idéntico o sustancialmente similar a otro ya inscrito para productos o servicios de la misma clase o con características semejantes. La protección marcaría perdería efectividad si se tolerara la coexistencia de signos que generen confusión en el consumidor o que diluyan la fuerza distintiva de marcas consolidadas. De ahí que, antes de formalizar la solicitud, sea indispensable examinar el panorama registral para identificar la existencia de signos que, por su semejanza gráfica, fonética o conceptual, puedan obstaculizar la concesión.

En este contexto, es necesario entender y analizar la solicitud de registro de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” presentada en el expediente administrativo materia de análisis. Tanto en la revisión preliminar realizada por la Solicitante como en la evaluación llevada a cabo por la autoridad competente, se constató que no existían registros previos que ofrecieran servicios análogos de entretenimiento, espectáculos musicales o presentaciones artísticas vinculadas a una peña. Esta última, en el contexto cultural peruano, designa un establecimiento donde, tradicionalmente, asiste un público compuesto mayoritariamente por personas de entre 30 y 50 años para disfrutar de música criolla, acompañada de un ambiente festivo, alegre y de confraternidad. Este componente sociocultural no es un detalle menor: constituye un elemento adicional que refuerza la individualidad del signo frente a eventuales coincidencias con marcas ajenas a dicho sector.

El problema jurídico relevante principal, identificado en la sección precedente, se vincula de manera directa con la interpretación y aplicación del inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta disposición establece que no podrá registrarse una marca que sea contraria a la ley, a las buenas costumbres, a la moral o al orden público. Estos cuatro conceptos —ley, buenas costumbres, moral y orden público— han ocupado el espacio central en el desarrollo del marco teórico de esta investigación y resultan determinantes para el análisis que se presentará en las secciones subsiguientes.

Es importante reiterar que, pese a su insistente inclusión en textos normativos y pronunciamientos administrativos, dichos conceptos suelen presentar un grado de ambigüedad

y subjetividad que dificulta su aplicación uniforme. Tanto la doctrina especializada como distintos cuerpos legislativos han ofrecido interpretaciones divergentes sobre su alcance, lo que puede generar criterios dispares al momento de evaluar y resolver solicitudes de registro. Esta ausencia de consenso doctrinario y normativo hace necesario, para efectos de este trabajo, ir respondiendo a los problemas jurídicamente relevantes identificados en la sección anterior junto con las definiciones que se concluyen de la investigación realizada y se adoptan en este capítulo. Dichas definiciones se articulan como criterios interpretativos para orientar el análisis del caso en materia de ley, moral, orden público y buenas costumbres, precisando su alcance y su justificación cuando corresponda. Es así que, el objetivo consiste en contar con un marco conceptual sólido que permita valorar si el signo analizado encuadra o no en las prohibiciones absolutas previstas en el inciso p) del artículo 135.

5.1.1. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la ley?

Para determinar si el signo incurre en el supuesto de prohibición mencionado, en primer término corresponde sentar el alcance del concepto de “contrario a la ley” previsto en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tanto la norma supranacional como la jurisprudencia de los órganos competentes han precisado que esta prohibición no implica la posibilidad de restringir arbitrariamente el registro de un signo mediante la incorporación de nuevas exigencias o requisitos adicionales en las legislaciones internas. Por el contrario, se trata de una cláusula que reconoce la existencia de criterios universales fijados por el régimen comunitario andino, cuya función principal es asegurar que las disposiciones domésticas de cada país actúen como herramientas interpretativas para aplicar y contextualizar las prohibiciones ya establecidas a nivel supranacional.

Como se ha expuesto, la prohibición de registro vinculada a la ley no constituye en sí misma un límite sustantivo que configure una prohibición autónoma, sino que funciona como un criterio que asegura que la norma andina será base de interpretación para la interna. En el caso peruano, el Decreto Legislativo N.º 1075 cumple un rol central al precisar los alcances de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, orientando la manera en que se procesan los requisitos y etapas del registro marcario. De esta forma, se logra plasmar domésticamente el sentido de la

norma internacional y, lejos de añadir prohibiciones adicionales, se incorporan estipulaciones compatibles con las directrices generales reguladas por la Decisión 486.

En ese sentido, el análisis de la prohibición de legalidad deberá centrarse en las normas domésticas referentes a las diferentes formalidades para la registrabilidad de una marca, las cuales se desprenden de la norma internacional y rigen para todo signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Aplicando esta distintividad al expediente, se observa que “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA” es una marca mixta que se percibe como una unidad expresiva. La secuencia de palabras, el ritmo y el énfasis exclamativo generan un recuerdo propio que no se agota en el sentido literal de cada término.

En el plano semántico, la expresión sugiere un entorno o tono asociado al entretenimiento. Ello permite que el público la perciba como denominación distintiva y no como rótulo informativo. La configuración específica del conjunto —combinación, ritmo, cierre exclamativo— añade un grado de saliencia que no se alcanza con giros genéricos del sector. Desde la perspectiva del consumidor en condiciones normales de mercado, la expresión se leerá y se pronunciará como nombre propio, capaz de anclar una asociación estable con el servicio que se pretende distinguir.

En consideración a lo expuesto, la marca “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA” no incurre en causal de prohibición por ser contraria a la ley, toda vez que satisface las exigencias formales previstas tanto en el marco comunitario andino como en la normativa doméstica. El análisis desarrollado en la presente investigación permite afirmar que el signo se encuentra plenamente habilitado para su protección registral, sin que pueda sostenerse que vulnera disposiciones legales que impidan su reconocimiento.

5.1.2. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a la moral?

Para determinar si el signo incurre en el segundo supuesto de prohibición, debe plantearse el concepto de moral en el marco de la prohibición examinada. Este elemento presenta, con diferencia, la mayor complejidad interpretativa entre los contemplados por la norma, precisamente por su carácter fuertemente inclinado hacia la subjetividad. La moral, entendida

como objeto de estudio, es la disciplina que estudia la evaluación o determinación de lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto. Al ser una disciplina escasa en consenso y llena de interrogantes, los criterios para definir lo bueno y lo malo han terminado configurándose de manera individual en la conciencia de cada persona. Ello significa que lo que un sujeto percibe como moralmente aceptable puede diferir sustancialmente de lo que otro, incluso perteneciendo al mismo contexto socioeconómico, cultural, geográfico o familiar. Esta relatividad hace que la evaluación moral (y, en consecuencia, el concepto de moralidad) se presente como una categoría volátil, resistente a criterios de evaluación uniformes y, por ende, difícil de aplicar de manera objetiva en el examen de registrabilidad de signos distintivos.

En esta línea, puede afirmarse que, en términos prácticos, definir qué *cosa* es moral (léase, qué *cosa* es moralmente buena) resulta más arduo que identificar aquello que es inmoral (moralmente negativa). Así lo sostiene un sector de la doctrina, que recomienda partir de la delimitación de las conductas reprobables para, en consecuencia, establecer que todo lo que no se subsume en dichas conductas es, por exclusión, aceptable desde un punto de vista moral. No obstante, este método conlleva un riesgo conceptual: sustituir la definición directa de lo moral por un enfoque negativo que, aunque operativo, puede conducir a razonamientos circulares o tautológicos. De hecho, podría equivaler a afirmar que lo moral es simplemente lo que no es inmoral, lo que carece de la precisión que demanda el análisis jurídico.

Esta dificultad se ve acentuada por el hecho de que la evaluación moral, al ser realizada por individuos en su subjetividad, cosmovisión e idiosincrasia, históricamente no ha gozado de criterios uniformes que permitan la aceptación o convalidación por parte de otros. A manera ilustrativa podemos mencionar que, incluso dentro de un grupo reducido y homogéneo, como podría ser el de cinco personas con un mismo entorno familiar y de crianza, es perfectamente posible encontrar cinco concepciones distintas de lo que es moralmente correcto. Debido a la prohibición impuesta por la norma, este pluralismo de criterios se traslada inevitablemente al ámbito administrativo, donde al registrador se le encarga la titánica tarea de atender al derecho constitucional de la debida motivación de resoluciones administrativas, haciendo uso de criterios de evaluación moral que, hasta la actualidad, han sido históricamente subjetivos y personales.

Más aún, la prohibición normativa de registro de marca “por ser contraria a la moral” admite distintas interpretaciones que deben ser sometidas a escrutinio. Por un lado, mediante una

lectura literal, la norma sugiere que un signo podría ser sujeto, en sí mismo, a un juicio de valor moral. Esta tarea resulta problemática en la medida en que, de utilizar esta interpretación de la norma, el registrador tendría que sustentar por qué un signo (que, en general, es una frase corta y/o un dibujo) es plausible de ser bueno o malo *per sé*, tal como lo sería una acción humana que, a diferencia del signo, contiene en sí misma conciencia, intención y finalidad. Por otro lado, en caso se descartara la interpretación anterior, la norma sugeriría que la evaluación de contrariedad a la moral podría realizarse en referencia a los valores o eventos juzgados como moralmente buenos sobre los que el signo podría tener alguna referencia o injerencia negativa. Así, el juicio de valor estaría en determinar si el signo solicitado atenta materialmente o promueve un discurso que tiene posibilidad real y tangible de atentar contra un bien jurídico, acción o idea juzgado como moralmente positivo y deseable para el bienestar humano.

En cualquiera de los casos, resulta manifiesto que el ejercicio de evaluar si el signo recae en la prohibición de moralidad implica necesariamente atenerse al riesgo de, en última instancia, basar el examen casi exclusivamente en el juicio subjetivo de la persona que lo realiza; por ejemplo, los miembros de la Comisión de Signos Distintivos que conozcan el expediente. El caso materia de este informe —la solicitud de registro de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”— constituye un ejemplo ilustrativo para evidenciar este problema. Quizás atendiendo a esta situación, de acuerdo con las resoluciones disponibles, la mayoría de los integrantes del mencionado órgano no consideró que el signo transgrediera parámetros morales que justificaran la prohibición de su registro. De lo contrario, habrían fundamentado su decisión en dicha causal y orientado la resolución de la controversia hacia la imposibilidad de inscripción por contravenir la moral.

Resulta evidente, entonces, que la moral, desde la perspectiva adoptada en la presente investigación, es un concepto complejo que, por su propia naturaleza, no ha admitido hasta hoy una definición uniforme. Si bien hemos podido esbozar que la moral constituye un objeto de estudio sometido a elementos y criterios intrínsecos de cada persona, lo cierto es que este se encuentra condicionado por factores individuales, sociales y culturales que varían de manera significativa. En consecuencia, cualquier intento de fijar un criterio rígido de lo bueno y lo malo, corre el riesgo de terminar haciendo uso de parámetros subjetivos en resoluciones administrativas que impliquen vicios de motivación que puedan derivar en resoluciones arbitrarias e inconsistentes.

En esa línea, aún cuando resulta posible proponer una definición de trabajo, esta no deja de confirmar la profunda subjetividad del término. En un organismo administrativo, conformado por distintos funcionarios encargados de evaluar solicitudes, cada uno de ellos podría sostener una visión distinta sobre lo que resulta moralmente aceptable. Tal circunstancia evidencia la grave dificultad de alcanzar un estándar uniforme que permita aplicar de manera objetiva una categoría tan abierta y dependiente de convicciones personales. De ahí que, al trasladar esta reflexión al análisis marcario, se advierta que cualquier valoración estrictamente moral estaría inevitablemente teñida por percepciones individuales, más que por criterios jurídicos verificables.

En virtud de lo mencionado, resulta imprudente que el informe se adentre en un examen definitivo a nivel moral, en la medida que hacerlo implicaría caer nuevamente en el vicio de motivación que se busca evitar: emitir un juicio basado en parámetros que ni la filosofía, la doctrina, ni la jurisprudencia han terminado de sentar de manera definitiva.

Sin perjuicio de ello y sin perder de vista la carga de subjetividad que conlleva valorar la moralidad de un signo, sostenemos desde la perspectiva moral adoptada por los autores en este trabajo que, conforme a las nociones adoptadas en esta investigación sobre uso aceptable en materia marcaria, la denominación “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” no recae en el umbral que la ubicaría dentro de la prohibición de registro de la norma en ninguna de sus interpretaciones explicadas anteriormente. Aun cuando su tono coloquial pueda percibirse como vulgar o impropio en determinados ámbitos, su empleo en el servicio examinado no genera una afectación sustantiva al orden moral que habilite su prohibición de registro.

Para efectos de este trabajo, se entenderá que la distinción de lo moral y lo inmoral recae en la afectación del bienestar del ser humano, tomando dicho criterio como el umbral que nos ayuda a separar la mera desaprobación subjetiva de un elemento o hecho particular de la afectación real y relevante a terceros. Dicho umbral exige constatar *ex ante*, con razonabilidad, una lesión concreta a la dignidad, integridad, bienestar o derechos personalísimos del hombre. Bajo esta definición, el examen del signo “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA!”, considerado en su integridad semántica, en su función distintiva y en su contexto de uso, muestra una interjección meramente intensificadora de carácter festivo del negocio que pretende distinguir y no contiene ni explícita ni tácitamente discursos de odio, incitación a la violencia o denigración de personas o colectivos, ni proyecta un riesgo plausible a ello. Es decir, el signo

no promueve la degradación ni merma valores que se consideran buenos para el ser humano, ni su existencia representa una posibilidad tangible y material de atentar contra estos. Siendo así, conforme a los parámetros metodológicos delineados, el signo no configuraría transgresión moral que haga plausible la prohibición de su registro.

En definitiva, la naturaleza subjetiva del concepto de moral y la ausencia de parámetros uniformes para su aplicación, convierten a esta prohibición en una herramienta de dudosa vigencia que debe manejarse con extrema delicadeza. Su interpretación en el caso del registro de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, tal como con cualquier otro signo que se solicite, exigiría un equilibrio difícil de lograr, entre el respeto a la objetividad, debida motivación, sensibilidad social y la preservación de la libertad empresarial para elegir signos distintivos, evitando que criterios individuales o carentes de consenso, se conviertan en barreras arbitrarias para el registro de marcas. Finalmente, aun si, en pro de discusión, se admitiera la posibilidad de una determinación particular de la moralidad, como se ha explicado, nuestro juicio permanece: ni el signo ni los hechos vinculados a este resultan contrarios al estándar moral que habilitaría la activación de la prohibición absoluta.

5.1.3. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario al orden público?

Tal como en instancias anteriores, para determinar la concordancia del signo solicitado con el concepto del “orden público”, corresponde aterrizar el concepto en una definición operativa, partiendo de lo que se estudió en el marco teórico. Para ello, se identificará con precisión qué debe entenderse por orden público y cómo opera esta categoría en el ámbito de las prohibiciones absolutas de registro.

En esta línea, se observa que el orden público se distingue de la moral en un aspecto fundamental: mientras esta última responde principalmente a apreciaciones de carácter individual, el orden público es, por naturaleza, un concepto colectivo. Su contenido se configura en función de lo que un grupo social —ya sea un sector determinado de la población o la comunidad en su conjunto— considera aceptable o inaceptable para la convivencia, y no únicamente por la valoración subjetiva de una persona en particular. Esta dimensión colectiva es clave, pues el concepto de orden público introduce un elemento adicional: la intervención

del Estado como garante y promotor de aquellas condiciones que se estiman esenciales para la preservación del bienestar común.

En esta línea, se aduce que la esencia del orden público radica en un plano previo y superior: el de los valores y principios que sostienen la convivencia armónica de la colectividad. Dichos valores se reconocen en la práctica social y en la conciencia colectiva, antes incluso de que puedan ser traducidos en normas escritas. Por ello, el orden público funciona como un criterio rector que permite juzgar cuándo una conducta resulta compatible con la vida en común y cuándo, por el contrario, amenaza con romperla.

La lógica que subyace es clara y consistente: si un hecho o comportamiento compromete de manera seria la posibilidad de convivir en paz, entonces se enfrenta al orden público, independientemente de que exista o no una norma que lo declare expresamente. Así, su fuerza proviene de su capacidad de revelar el límite entre lo aceptable y lo inaceptable en el marco de la vida social. En esa medida, el orden público no es solo un producto del derecho positivo, sino un reflejo de las condiciones básicas que cada sociedad reconoce como indispensables para preservar su equilibrio.

Por eso, el cuidado del orden público no depende necesariamente de la existencia de un código o de una ley específica, aunque en ocasiones se plasme en ellas; su verdadero peso está en su función de salvaguardar aquello que la sociedad no puede permitirse perder sin poner en riesgo su estabilidad. En suma, el orden público no se explica únicamente por lo que está escrito en un texto legal, sino por lo que late en la conciencia colectiva como requisito indispensable para convivir en armonía.

Bajo esta concepción, el orden público puede entenderse como un entramado de normas y principios que, aunque individualmente pudieran parecer de alcance limitado, adquieren verdadera fuerza en tanto se aplican de manera uniforme y obligatoria a toda la población de un Estado. Esta característica le otorga una naturaleza cohesiva, pues no se trata de disposiciones aisladas, sino de un sistema que encuentra sentido en su aplicación conjunta, garantizando estabilidad y previsibilidad en la vida en común.

En tal sentido, destaca que el orden público implica la intervención estatal como garante del correcto desarrollo del organismo social y del sistema de convivencia, procurando la preservación de un marco normativo mínimo que asegure el respeto de las condiciones

necesarias para la vida colectiva. Esta función estructural permite identificar al orden público en un contexto regional como un pilar de cohesión social, cuya inobservancia comprometería la vigencia plena de los valores protegidos por el sistema del Estado de derecho compartido por los países miembros de la comunidad.

Precisamente por este carácter estructural, en el ámbito del derecho marcario, una marca que contravenga el orden público no puede reducirse a una mera apreciación valorativa, sino que debe implicar necesariamente la transgresión de reglas o principios expresamente adoptados por el Estado. Solo en esos casos se justifica la intervención para negar el registro, dado que lo que está en juego no es una diferencia de criterio subjetivo, sino la vulneración de un núcleo normativo cuya observancia resulta imperativa para la sociedad en su conjunto.

Aplicando este marco conceptual al caso concreto de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, advertimos que el término cuestionado no presenta una contradicción real con el orden público, tal como este se ha definido. Es cierto que un sector de la población podría considerar la expresión como inadecuada o de mal gusto; sin embargo, la mera percepción negativa de un grupo no basta para configurarla como una infracción al orden público. Para que ello ocurra, sería necesario que los principios del Estado y la convivencia armónica hubieran establecido, una prohibición, restricción o limitación expresa que sancione el uso de dicha expresión en el tráfico económico o en contextos equivalentes.

En el caso analizado, no se advierte la existencia de ninguna disposición legal, directriz administrativa, principio de Estado de derecho ni política pública que sea incompatible con el uso de alguna parte de la expresión “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” en el ámbito de los signos distintivos. Esto se debe a que la reproducción verbal y escrita del signo solicitado no tendría de manera realista una consecuencia material negativa en la sociedad y tampoco transmite un mensaje contrario al marco institucional que asegura el correcto funcionamiento del Estado ni con la organización y capacidad de las personas dentro del contexto nacional. En consecuencia, no se configura una afectación al desarrollo armonioso de la sociedad ni se contravienen principios orientados al bienestar colectivo.

Por lo expuesto, la ausencia de prohibición normativa confirma que el signo, en lo que respecta al orden público, no se encuentra comprendido dentro de la causal de improcedencia prevista en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486. El resultado es claro: la expresión “PEÑA

DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” no vulnera disposiciones de orden público y, en esa medida, su registro no puede ser denegado bajo dicho fundamento. Adicionalmente, esta interpretación encontró respaldo en el hecho de que, tanto en la resolución de primera instancia como en la emitida en segunda instancia, la autoridad administrativa omitió cualquier cuestionamiento relativo a la vulneración del orden público. En ambas etapas, la discusión se centró en otros aspectos de la registrabilidad, lo que permite inferir que, para el órgano competente, la expresión analizada no generaba la afectación requerida para activar dicha prohibición absoluta.

5.1.4. ¿El signo distintivo de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” incurre en un supuesto de prohibición por ser contrario a las buenas costumbres?

En este punto del análisis, corresponde abordar el cuarto y último de los conceptos relevantes desarrollados en este informe: las buenas costumbres. A diferencia de las demás categorías — ley, moral y orden público—, este concepto se encuentra en el núcleo de la controversia suscitada a lo largo del procedimiento administrativo de registro de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”. Por ello, su examen requiere una mayor profundidad y detalle, a fin de determinar con rigor si la utilización de dicho signo constituye, o no, una afectación a las buenas costumbres conforme a los estándares vigentes en la sociedad peruana y, de forma más amplia, en el contexto de la Comunidad Andina.

Las buenas costumbres reflejan un conjunto de pautas y valores que la comunidad reconoce como socialmente aceptables. No obstante, se diferencian de la moral en que, aunque ambas tienen un origen social, las buenas costumbres surgen de un consenso más amplio y estable, y no dependen exclusivamente de percepciones individuales. En relación con el orden público, la diferencia es aún más marcada: las buenas costumbres son el resultado de un acuerdo explícito o tácito que se consolida a través del tiempo en la vida social, constituyendo un patrón de conducta que, aun sin respaldo legal, es ampliamente compartido por la comunidad.

Podría afirmarse que las buenas costumbres funcionan como un acuerdo social acerca de lo correcto y lo incorrecto para vivir en armonía. Este acuerdo no es absoluto ni inmutable, sino que se moldea de manera dinámica, adaptándose a los cambios culturales, a la evolución del lenguaje y a las transformaciones de las sensibilidades colectivas. Por esta razón, la

determinación de lo que constituye una infracción a las buenas costumbres no puede efectuarse en abstracto ni mediante fórmulas universales; exige siempre un análisis contextual que identifique, en primer término, cuál es la comunidad relevante y, en segundo lugar, cómo interpreta esa comunidad el signo, acto o conducta cuestionada.

En la práctica marcaria, esta aproximación implica que, para determinar si un signo es contrario a las buenas costumbres, se debe delimitar con precisión el grupo social que se relaciona directamente con el producto o servicio que se busca distinguir. A partir de allí, se evalúa la percepción predominante dentro de ese grupo respecto del signo en cuestión. Solo si, en la comunidad destinataria, existe un consenso mayoritario en cuanto a que el signo es ofensivo o socialmente reprobable, podrá sostenerse que su uso vulnera las buenas costumbres en el sentido exigido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la legislación nacional aplicable.

Una vez precisado el alcance del concepto de buenas costumbres, resulta indispensable aplicar esta noción al caso concreto que nos ocupa. La metodología exige, como primer paso, identificar con claridad la comunidad relevante para el análisis. En materia marcaria, esta comunidad no coincide necesariamente con la totalidad de la población, sino que se circunscribe a aquel segmento social que interactúa directamente con el producto o servicio que la marca pretende distinguir, ya sea como consumidor actual o potencial.

En el caso de la marca “PEÑA DEL CARAJÓ! JUERGA PERUANA”, la delimitación de la comunidad relevante parte de la naturaleza misma del servicio: se trata de un establecimiento dedicado al entretenimiento, en la modalidad conocida en el contexto peruano como “peña”. De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, una *peña* puede ser entendida como un grupo de personas que participan conjuntamente en actividades recreativas o culturales, o que comparten aficiones y celebraciones comunes. Sin embargo, esta definición general requiere ser adaptada a la realidad cultural peruana, en la cual el término “peña” se asocia específicamente a un local de reunión caracterizado por la música en vivo — principalmente criolla—, el baile, la interacción social y un ambiente festivo y de esparcimiento.

Este tipo de establecimientos se distingue por ofrecer un espacio donde predomina la algarabía, la convivencia y la expresión artística popular. En el imaginario colectivo peruano, asistir a una peña implica participar de una experiencia de celebración comunitaria, que combina la música

tradicional con la gastronomía y el baile, y que, en la mayoría de los casos, está vinculada a expresiones culturales de la costa del país.

En cuanto a su público, la experiencia y la observación social muestran que las peñas suelen atraer principalmente a un sector adulto de la población, con edades que oscilan entre los 30 y 60 años. Este grupo etario no solo constituye la clientela habitual, sino que representa el núcleo de consumidores que define la identidad del servicio. Si bien no se excluye la presencia de personas más jóvenes o mayores, estas forman parte de una minoría que no altera la definición general del público objetivo. La asistencia de este segmento de la población se caracteriza por la búsqueda de un entorno distendido, en el que la música y la danza actúan como catalizadores de una interacción social basada en la alegría y el disfrute compartido.

Es fundamental subrayar que, para los fines de este análisis, la comunidad relevante no se limita únicamente a quienes ya consumen el servicio, sino que también incluye a los consumidores potenciales, es decir, a aquellos que, por sus características socioculturales, podrían razonablemente incorporarse al público de las peñas. No obstante, en ambos casos se mantienen los rasgos definitorios: el mismo rango etario con una afinidad con la experiencia cultural que estas ofrecen, marcada por la participación activa en un contexto de fiesta, música y celebración.

Este proceso de delimitación es esencial porque, como se expuso en la primera parte, la evaluación de las buenas costumbres debe realizarse en función del grupo directamente implicado. Analizar el signo en abstracto, sin atender al contexto en que se utiliza y a la percepción del público que lo recibe, puede conducir a conclusiones erróneas o desproporcionadas. Así, el estándar de lo correcto o incorrecto en la convivencia social se construye dentro del espacio social en el que la marca opera, y no a partir de juicios ajenos a esa realidad.

Aplicado al caso concreto, esto significa que la valoración de la potencial infracción de la expresión “PEÑA DEL CARAJÓ! JUERGA PERUANA” a las buenas costumbres debe atender a cómo la entienden y reciben las personas que integran el público consumidor —actual o potencial— de las peñas. Es precisamente esta comunidad la que define el marco de referencia pertinente para determinar si el signo propuesto contraviene o respeta las normas culturales y sociales compartidas por quienes participan de este tipo de eventos.

Una vez identificada la comunidad relevante y el público objetivo del servicio que la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” pretende distinguir, corresponde examinar la expresión que motiva la controversia: “del carajo”. Este análisis no puede limitarse a su acepción original, sino que debe contemplar su evolución histórica y semántica, así como la forma en que ha sido resignificada dentro del contexto cultural y comercial en el que se emplea.

Históricamente, la locución “del carajo” ha estado asociada a un uso coloquial de carácter vulgar o despectivo, utilizada para denotar disgusto, insulto o menosprecio. En décadas pasadas—incluso hace apenas 30 o 40 años—, su empleo en espacios públicos o en comunicaciones formales habría sido ampliamente censurado, al punto de considerarse contrario a las buenas costumbres en muchos entornos sociales. Sin embargo, como ocurre con numerosos términos del lenguaje popular, su significado y connotaciones han variado a lo largo del tiempo, siguiendo un proceso de atenuación del contenido ofensivo y de ampliación de sus contextos de uso.

La evolución lingüística muestra que ciertas expresiones, inicialmente cargadas de un sentido peyorativo, pueden, con el paso de los años y bajo la influencia de factores socioculturales, adoptar significados más neutros o incluso positivos. En el caso concreto de “del carajo”, esta transformación se ha visto potenciada por su incorporación en contextos informales de camaradería, celebración o elogio. Así, en el habla coloquial contemporánea, es habitual que la expresión se utilice para calificar algo como excelente, extraordinario o de gran calidad, sin que ello implique necesariamente una intención ofensiva.

Esta resignificación no es ajena al contexto de las peñas. En este ámbito, la frase adquiere un matiz netamente positivo, vinculado a la exaltación de la experiencia festiva. Entre el público habitual de estos establecimientos, “del carajo” no remite a un agravio, sino a una expresión de entusiasmo y de valoración máxima de lo que se disfruta. Se trata, en definitiva, de un uso idiomático que refuerza el sentido de pertenencia a una experiencia colectiva de música, baile y alegría.

Incluso si se admite que un sector minoritario de la población—particularmente quienes no forman parte de la comunidad relevante—mantiene una percepción negativa de la expresión, ello no es suficiente para configurar una vulneración a las buenas costumbres. Como se estableció en la primera parte de este análisis, esta causal de improcedencia debe evaluarse a

partir de la percepción mayoritaria dentro del grupo social que interactúa con el servicio, y no en función de apreciaciones externas o ajenas a ese contexto. Lo contrario sería admitir la legitimidad de una prohibición desproporcionada y de extrema dificultad de definir con criterios estandarizados, considerando la inmensa pluralidad de culturas, idiosincrasias y costumbres que conviven en la sociedad donde el Indecopi tiene competencia.

Por otro lado, el cambio de significado de la expresión “del carajo” puede equipararse a otras transformaciones lingüísticas que han experimentado términos o expresiones antes considerados inaceptables. Un ejemplo ilustrativo lo ofrece la normalización de ciertos vocablos vinculados a identidades o prácticas antes objeto de censura social, que con el tiempo han sido revalorizados o neutralizados en el lenguaje corriente como “cholo/a” o “huevo/na”. Este fenómeno confirma que las buenas costumbres no son estáticas, sino que evolucionan junto con la comunidad que las define.

A la luz de lo expuesto, y considerando tanto la evolución semántica como el contexto de uso, concluimos que la locución “del carajo” no infringe las buenas costumbres en el marco del servicio de entretenimiento que distingue la marca solicitada. En la comunidad relevante — personas adultas, de entre 30 y 60 años, que participan en actividades propias de las peñas—, el término es percibido como una manifestación positiva, asociada a la alegría, la camaradería y la valoración entusiasta de una experiencia cultural.

Por lo tanto, coincidimos con el criterio adoptado por la Sala Especializada de Propiedad Intelectual en segunda instancia, que determinó procedente el registro de la marca “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA”. Reconocemos que pueden existir posturas disidentes, como las expresadas en la resolución de primera instancia y en el voto discordante, que interpretan la expresión de manera negativa. Sin embargo, estimamos que tales percepciones minoritarias no desvirtúan la conclusión principal: en el contexto cultural y comercial analizado, el signo no vulnera el estándar colectivo de las buenas costumbres, y su registro es jurídicamente viable conforme a la normativa internacional y nacional vigente.

5.2. CRITERIO COMPARADO DE INDECOPI BASADO EN DIRECTRICES EUROPEAS

5.2.1. Caso “EL PEZWEON” y criterio de análisis propuesto

Si bien el Indecopi ha planteado criterios relativamente uniformes a lo largo de sus resoluciones en las que se discuten temas de prohibición de registro por ser contrario a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, destaca que, en ciertos casos, también ha adoptado un criterio distinto para referirse a la prohibición de orden público y buenas costumbres, basado en la legislación europea, de marcada influencia sobre la normativa andina.

En efecto, en octubre de 2008, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia solicitaron el registro de marca de “EL PEZWEON”: la denominación descrita y la figura de un pez con “una forma irregular” rosada en la parte inferior. El registro fue rechazado por la Dirección de Signos Distintivos el 9 de septiembre de 2009, mediante Resolución N.º 15444-2009/DSD-INDECOPI. Ante la denegatoria, los solicitantes interpusieron recurso de reconsideración, el cual también fue denegado. Con fecha 5 de marzo de 2010, los solicitantes interpusieron recurso de apelación, mediante el cual la Sala concedió, finalmente, el registro de la marca.

En la resolución final del caso, Indecopi cita las “Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) - Parte B - Examen” de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI), hoy conocida como EUIPO por sus siglas en inglés. En dicha resolución se señala de manera expresa que:

“El artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, excluye del registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. [...]

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

La razón de ser del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, es impedir el registro de marcas en los casos en que la concesión de un monopolio socavaría los principios del Estado de derecho.

Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra f), excluye del registro frases blasfemas, racistas o discriminatorias, [...] también excluye del registro todas las referencias o incitaciones directas a cometer actos delictivos. Además, esta disposición excluye del registro a los nombres de organizaciones terroristas, puesto que su registro se percibiría como un apoyo directo a tales organizaciones” (OAMI, 2008, como se citó en Indecopi, 2011, p. 30).

En ese sentido, la Sala concluye que es de especial relevancia no confundir un signo contrario a las buenas costumbres con un signo de “mal gusto”.

Este razonamiento coincide con lo señalado en las “Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias - Parte B - Examen -”, también publicadas por la OAMI (Decisión N.º Ex-15-2 del 8 de julio de 2015). En estas, se elabora más sobre los criterios específicos que, para la autoridad europea, definirían al orden público y las buenas costumbres, empezando notablemente por aseverar que ambos conceptos son diferentes y no deben ser confundidos, aunque a veces pueden solaparse.

Por un lado, la OAMI (2015, Parte B, Sección 4, 2.7.1 “Orden público”) explica que la objeción del orden público “se deriva de una evaluación basada en criterios objetivos. El orden público se refiere a la legislación de la Unión aplicable en un determinado ámbito, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de derecho tal como se definen en los Tratados y en el Derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos. Tal como se ha indicado anteriormente, la legislación nacional también podrá ser tenida en cuenta, no por su valor normativo, sino como prueba de los hechos que hacen posible demostrar la percepción del público pertinente en dichos Estados miembros”.

Al respecto, cita ejemplos como prohibir el registro de marcas comunitarias por ser contrarias al orden público en caso de que se perciba que buscan beneficiar o apoyar a personas o entidades terroristas, nazis o por ser contrarias a una norma específica como la regulación

internacional europea que otorga derechos exclusivos sobre nombres de variedades vegetales registradas en la Unión.

Por otro lado, sobre la objeción de buenas costumbres, se explica que esta “hace referencia a valores subjetivos, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. El artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC excluye del registro las palabras o frases blasfemas, racistas o discriminatorias, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia” (OAMI, 2015, Parte B, Sección 4, 2.7.2 “Buenas costumbres”).

Asimismo, se hace la precisión de que una persona interesada en el producto de una marca en particular, tendrá un umbral diferente sobre lo que se considera claramente ofensivo. Y si bien la norma indica proteger a menores de edad frente a expresiones potencialmente ofensivas en establecimientos abiertos al público, “el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios” (OAMI, 2015, Parte B, Sección 4, 2.7.2 “Buenas costumbres”).

Finalmente, indica que “el concepto de moralidad del artículo 7, apartado 1, letra f), no concierne al mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Para desestimar el registro de una marca en virtud de ese precepto, la marca debe ser percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contraviene directamente las normas morales básicas de la sociedad” (OAMI, 2015, Parte B, Sección 4, “Buenas costumbres”). Bajo esta premisa, se citan ejemplos de marcas que terminaron siendo registradas como “*SCREW YOU*” o “*DE PUTA MADRE*”.

Dicho lo anterior, debemos notar que, en ocasiones, los tribunales europeos no terminan de hacer la distinción entre las prohibiciones de orden público y moralidad, lo que genera una superposición conceptual y cierta inseguridad en su aplicación. Tal como dice Fernández (2020):

“European decision-makers have devoted little attention to defining the content of the public policy and morality exclusions, including whether they overlap and, if so, to what extent. The lack of clear conceptual boundaries between both exclusions has greatly contributed to the sense of uncertainty that governs this area of law”.

En todo caso, la experiencia europea citada por Indecopi sí refleja la importancia de precisar los alcances de las categorías de orden público y buenas costumbres, evitando confundirlas con criterios de mal gusto o con la mera protección de sensibilidades individuales. Tanto la doctrina como la práctica administrativa demuestran que estas prohibiciones están llamadas a operar exclusivamente en casos en los que el signo solicitado, de manera clara y directa, atente contra valores esenciales de la convivencia democrática o promueva conductas socialmente inaceptables, como la violencia, la discriminación o la apología del delito.

5.2.2. Aplicación del criterio propuesto al caso “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”

El primer punto de análisis planteado por la OAMI en sus “Directrices Relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) - Parte B - Examen” —esto es, la desvinculación entre el “mal gusto” o la mera protección de los sentimientos individuales y la procedencia del registro marcario—, aunque mencionado de manera tangencial, no constituyó un elemento decisivo en la resolución del caso “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”. No obstante, resulta pertinente mencionar que, dicho razonamiento, aun de haber sido desarrollado con mayor énfasis, no habría modificado el derrotero de la decisión respecto de la solicitud de registro presentada por Bares Peruanos S.A.C.

En este contexto, se debe destacar la primera expresión clave de la interpretación europea: “El artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, no guarda relación, por consiguiente, con el mal gusto o la protección de los sentimientos de las personas”. Este enfoque de la norma cae en directa correlación con los hechos relatados en el caso de “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”. Tal como sustentó Indecopi en la Resolución N.º 003979-2013/DSD-INDECOPI: “el término ‘carajo’, para un importante sector del público, constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio [...]”, indicando, a su vez, que esta no es socialmente aceptada por la población de forma general. Según la Resolución N.º 1117-2014/TPI-INDECOPI, un sector del público puede percibir “del carajo” como una frase soez y, en determinados contextos, dicha expresión sería reprobada por la mayoría.

Se advierte que dicha locución no generaría más que el disgusto de las personas, lo cual no sería suficiente para denegar el registro y no encuadraría dentro de la prohibición absoluta del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486.

En cuanto al segundo punto de análisis —la compatibilidad de la marca con las normas básicas de la sociedad y la prevención del registro de signos que socaven los principios del Estado de derecho—, sostenemos que atribuir a la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” la capacidad de vulnerar tales normas o de poner en riesgo el Estado de derecho constituye un exceso interpretativo. Las limitaciones establecidas en el artículo 135, inciso p), de la Decisión 486 fueron concebidas para supuestos de especial gravedad, vinculados a signos que, de modo manifiesto, promuevan actos graves como la violencia, la discriminación o la comisión de delitos. Dichas restricciones cumplen la función de impedir que el registro marcario se convierta en un mecanismo de legitimación para expresiones que atenten contra los valores esenciales de la convivencia social.

Ejemplo de las prohibiciones de registro buscadas por la norma serían aquellas que hagan apología de organizaciones terroristas —como “Sendero Luminoso Tours”—, que difundan mensajes abiertamente racistas —“Club solo para blancos”—, que normalicen la violencia de género —“Golpe a tu mujer”— o que se identifiquen con símbolos asociados al nazismo o fascismo. En estos casos, el registro equivaldría a otorgar una especie de respaldo jurídico a expresiones que buscan socavar directamente principios como la igualdad, la dignidad humana o la paz social.

La situación es muy distinta en el caso de la marca “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”. Esta denominación no contiene incitación a delinquir, ni promueve comportamientos nocivos como el odio o la exclusión. Por el contrario, la expresión “del carajo” ha experimentado un proceso de resignificación cultural y lingüística. Aunque en el pasado podía entenderse como vulgar, hoy se utiliza habitualmente en el habla coloquial para expresar entusiasmo o resaltar algo como extraordinario. Es común escucharla en frases cotidianas sin que ello genere alarma social ni menoscabe los valores fundamentales de la comunidad.

De hecho, la propia dinámica cultural muestra que el lenguaje evoluciona y que expresiones inicialmente marginales se incorporan al habla común con un matiz positivo. En el ámbito de

una peña, espacio caracterizado por la música, el baile y la camaradería, el uso de “del carajo” encaja como una fórmula de celebración que refuerza la identidad cultural y la experiencia compartida del público.

Si se considerara que toda expresión de sabor popular es contraria al ordenamiento, se correría el riesgo de desnaturalizar la finalidad de las prohibiciones absolutas. El derecho marcario no está llamado a sancionar lo que pueda resultar chocante para una minoría, sino a impedir el registro de signos que lesionen de manera tangible los valores esenciales de convivencia compartidos por el colectivo. Por eso, el desarrollo jurídico comparado —como el que desarrolló la OAMI, citada en el caso El Pezweon— insiste en hacer el ejercicio de distinción entre signos de “mal gusto” y signos que verdaderamente vulneran normas básicas de la sociedad, donde solo estos últimos justifican la denegatoria de registro.

En ese sentido, calificar a “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA” como una marca contraria a las buenas costumbres o al orden público resultaría desproporcionada y ajena al objetivo de la norma. No hay evidencia de que su uso produzca un daño concreto a la colectividad, ni mucho menos que ponga en entredicho instituciones esenciales del Estado. Por el contrario, la marca recoge una expresión viva del lenguaje popular, cargada de entusiasmo y asociada a un contexto de entretenimiento legítimo. Antes que socavar el orden jurídico, contribuye a reforzar la identidad cultural de un espacio de diversión ampliamente reconocido en la vida social peruana.

5.3. ESTRATEGIA EN CASO DE DENEGATORIA DE REGISTRO

Si bien la decisión emitida por el tribunal de segunda instancia fue favorable y permitió la admisión del registro de la marca “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA”, resulta pertinente precisar que, de haberse emitido una resolución denegatoria, la sociedad BARES PERUANOS S.A.C. se habría visto obligada a recurrir a una instancia adicional —no administrativa— para salvaguardar su derecho al uso exclusivo de la denominación solicitada.

En el caso descrito, al tratarse de una decisión de segunda instancia que agota la vía administrativa, hubiera correspondido lo previsto en el numeral 4.6 del artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 1075: cuestionar el acto administrativo por la vía judicial, a través de la jurisdicción ordinaria. Tal como indica el TUO del Proceso Contencioso Administrativo:

Artículo 1.- La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

Dicho artículo establece que la acción contencioso-administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo, garantizando la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados. En otras palabras, una vez cerrada la posibilidad en sede administrativa, cualquier cuestionamiento a la legalidad del acto hubiera debido ser trasladado al control judicial.

Tal como lo señalan los artículos 4 y 5 del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, el administrado se encuentra facultado para interponer la demanda frente a un acto administrativo, la cual busca la nulidad del proceso. Es así que, de acuerdo al artículo 18 de la citada norma, la eventual demanda debía ser interpuesta dentro del plazo de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución de segunda instancia. En ese contexto, BARES PERUANOS S.A.C. habría tenido que fundamentar que la resolución de segunda instancia adolecía de un vicio de nulidad en la medida en que le generaba un agravio directo y concreto, el cual consistiría en la vulneración del deber de debida motivación de las resoluciones administrativas. Este argumento tiene vital importancia en los casos en que la interpretación del Derecho se haya efectuado de manera subjetiva y, en consecuencia, incompatible con los deberes de objetividad y razonabilidad impuestos por el derecho fundamental al debido proceso y a la debida motivación de resoluciones administrativas.

De esta manera, lo que se habría perseguido con la acción contencioso administrativa hubiera sido que el juez competente ordene al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, y así buscar corregir las eventuales deficiencias advertidas en la resolución. Cabe precisar que dicha decisión no hubiera pretendido sustituir la resolución administrativa, sino únicamente garantizar que la misma se emita conforme a principios jurídicos como legalidad, razonabilidad y motivación suficiente.

6. CONCLUSIONES

La controversia analizada en el expediente N.º 499715-2012/DSD, en torno al registro de la marca mixta “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA”, permite reflexionar sobre los alcances y límites del registro de marcas en el Perú, particularmente respecto a la aplicación de las prohibiciones absolutas vinculadas a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. En primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos determinó que el término “del carajo” resultaba contrario a las buenas costumbres, denegando el registro. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal de Propiedad Intelectual concluyó que el signo, en el contexto cultural específico de las peñas peruanas, adquirió, con el paso del tiempo, un significado positivo, por lo que revocó la decisión inicial y otorgó el registro de la marca. Este recorrido procesal revela la dificultad de aplicar conceptos jurídicos abiertos, cuya interpretación depende necesariamente del contexto cultural y de la evolución social del lenguaje.

En el presente trabajo se ha revisado la función de la marca como signo distintivo y como instrumento de identificación de productos y servicios, cuya finalidad es garantizar a los consumidores certeza respecto del origen de un producto o servicio. La Decisión 486 de la Comunidad Andina reconoce la amplitud de formas que puede adoptar una marca, pero también establece límites a su registro mediante las prohibiciones absolutas. Entre ellas, destacan aquellas que buscan proteger la moral, el orden público y las buenas costumbres, categorías jurídicas en ocasiones indeterminadas y subjetivas que actúan como filtros frente al ejercicio del derecho de marca.

En cuanto a la ley, se analizó que el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 no introduce requisitos nuevos ni barreras autónomas. Lo que hace es remitir al uso interpretativo de la normativa interna—en el Perú, el Decreto Legislativo N.º 1075— para conducir correctamente el procedimiento. Bajo ese marco, “PEÑA DEL CARAJO! JUERGA PERUANA” cumple las exigencias formales y materiales previstas. No hay una contravención normativa que, por sí sola, impida reconocer el registro del signo.

En materia de moral, se concluye que el problema es su inevitable subjetividad. Lo que para unos puede ser incómodo o incorrecto, para otros es neutro o incluso positivo. Si intentamos fijar un estándar único desconectado del contexto y del público relevante, caemos en definiciones circulares o en decisiones dictadas por preferencias personales. El orden público,

en cambio, tiene una dimensión colectiva y se vincula con principios y reglas que el propio Estado ha garantizado para sostener la convivencia de las personas. La expresión “del carajo” no se perfila como contraria a ninguna disposición legal, directriz administrativa o política pública. Esa ausencia de conflicto no es un detalle menor, pues confirma que no se afecta el entramado normativo que organiza la vida social. Por tanto, no corresponde negar el registro por esta causal.

El punto más sensible es el de las buenas costumbres. Es clave señalar que en esta instancia el parámetro determinante no es “la sociedad” en abstracto, sino la comunidad relevante que realmente interactúa con el servicio. En el contexto peruano, la “peña” es un espacio festivo, de música y camaradería, con un público objetivo mayoritariamente adulto. En ese entorno, la locución “del carajo” ha perdido el filo de antaño y, en el habla cotidiana, suele expresar entusiasmo o valoración. En ese sentido, la evaluación debe ser contextual y sectorial: interesa cómo la recibe el público destinatario, no la reacción de quienes no forman parte de ese universo. Bajo ese estándar, no aparece un consenso mayoritario dentro del público pertinente que permita calificar el signo como socialmente reprochable. La palabra “carajo”, históricamente vinculada a un uso vulgar y ofensivo, ha adquirido connotaciones distintas en determinados contextos, donde se asocia a entusiasmo, aprobación o júbilo. Este punto demuestra que la interpretación de las buenas costumbres no puede hacerse de manera abstracta ni uniforme, sino en función del contexto concreto en que se pretende usar el signo. De allí que la segunda instancia adoptó un criterio flexible y contextual, reconociendo la transformación social y cultural del término.

Esta línea de razonamiento ha sido incluso admitida por el propio Indecopi, al resolver el caso de “EL PEZWEON” y señalando que una cosa son los signos de “mal gusto”, y otra muy distinta son los que realmente chocan con normas básicas de la convivencia o con principios esenciales. Esos supuestos más delicados —que justificarían una eventual denegatoria de registro— no se activan en el caso que nos ocupa. “PEÑA DEL CARAJOS! JUERGA PERUANA” no contiene incitación, exclusión ni expresiones denigratorias que quiebren ese umbral, y su uso se entiende en un contexto cultural concreto y legítimo.

En suma, leídas de manera sistemática las cuatro categorías de prohibición, y siempre desde la función distintiva de la marca, el marco normativo aplicable y la percepción del público relevante, no existe razón jurídica para excluir este signo del registro. La solución respetuosa

con el sistema marcario es permitir su protección y dejar que cumpla su rol: identificar con claridad un servicio de entretenimiento en el mercado, sin confusión y sin sacrificar principios que el propio ordenamiento considera esenciales.

En conclusión, el caso “PEÑA DEL CARAJÓ! JUERGA PERUANA” constituye un ejemplo paradigmático de cómo el derecho de marca en el Perú debe enfrentar la difícil tarea de interpretar conceptos jurídicos indeterminados en un contexto de transformación cultural. El análisis realizado demuestra que la aplicación de las prohibiciones absolutas no puede limitarse a fórmulas rígidas, sino que debe articularse con la evolución social del lenguaje y con la percepción concreta de los consumidores. La decisión final de otorgar la marca fue jurídicamente correcta, pues reconoció que, en el ámbito de las peñas (un ámbito artístico con público mayoritariamente adulto), la expresión cuestionada no vulnera las buenas costumbres, sino que refleja un significado positivo y socialmente aceptado. Este criterio sienta un precedente valioso para futuros casos, en los que será necesario evaluar con rigor la inexorable interacción entre el derecho marcario y la cultura viva de la sociedad. El reto del sistema jurídico es garantizar que las marcas sigan siendo instrumentos de diferenciación empresarial y de confianza para los consumidores, sin convertirse en vehículos para la imposición de visiones estáticas o descontextualizadas de la moral y las buenas costumbres.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arana Courrejolles, M. del C. (2011). La no distintividad marcaria. *Propiedad Intelectual*, (1), 254–274.
- Boff, L. (2004). *Ética y moral. La búsqueda de los fundamentos*. Sal Terrae.
- Decreto Legislativo N.º 1075. Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. *Diario Oficial El Peruano*, 28 de junio de 2008 (Perú).
- Decreto Legislativo N.º 1212. Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad. *Diario Oficial El Peruano*, 24 de septiembre de 2015 (Perú).
- Decreto Supremo N.º 071-2017-PCM. Decreto Supremo que aprueba disposiciones que regulan la implementación de la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, referida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 1212. *Diario Oficial El Peruano*, 19 de julio de 2017 (Perú).
- Decreto Supremo N.º 088-2025-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi. *Diario Oficial El Peruano*, 2025 (Perú).
- Domingo, R. (2020). El derecho y la moral: Cien años de soledad. *Scripta Theologica*, 52(3), 763–792. <https://doi.org/10.15581/006.52.3.763-792>
- Espinoza, J. (2002). El orden público y las buenas costumbres en la experiencia jurídica nacional. *Ius et Veritas*, (24), 302–313.
- Espinoza, J. (2003). La autonomía privada: sus limitaciones frente a las leyes imperativas y al orden público. En *Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas (Tomo I)*. Gaceta Jurídica.

- Fernández Sessarego, C. (2008). Derecho internacional privado: Parte general. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Fernández-Nóvoa, C. (1990). Derecho de marcas. Editorial Montecorvo S.A.
- Gamboa Vilela, P. (2006). La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486. *Revista de Derecho Administrativo*, (365), 365–384.
- García, G. R. (2011). ¡No me dejes sin marca, Pezweón!: Consideraciones legales y económicas a favor de la abolición de las cláusulas de moralidad en el derecho de marcas. *Ius et Veritas*, (42), 336–345.
- Indecopi & Alianza del Pacífico. (s.f.). El secreto está en la marca. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-pe-es.pdf>
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, 58–68.
- Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). (2015). Directrices relativas al examen que la Oficina habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias. Parte B: Examen (Versión final 1.0).
- Ordelin-Font, J. (2024). Los derechos de autor como parte del orden público en los acuerdos de mediación transfronterizos. *Ius et Praxis*, 30(2), 62–79. <https://doi.org/10.4067/S0718-00122024000200062>
- Paredes Alipio, K. J., Cárdenas García, B. S., Lozano-Ramírez, Z. C., & Durand-Azcárate, L. A. (2024). Moralidad en el derecho de marcas en Perú: Una aproximación sobre protección legal y jurisprudencial. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(4), 447–460.
- Plaza, A. T. (2020). Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. *InDret*.

- Pulido, M. L. (2016). Variaciones en torno al concepto de ley: Francisco de Vitoria y Alfonso de Castro. *Empresa y Humanismo*, 19(1), 93–112. <https://doi.org/10.15581/015.XIX.1.93-112>
- Rubio Correa, M. A. (2023). *El título preliminar del Código Civil (11.ª ed., 3.ª reimp.)*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sanclemente-Arciniegas, J. (2020). Corrupción, orden público y regulación económica en Colombia. *Revista Jurídicas*, 17(1), 105–124. <https://doi.org/10.17151/jurid.2020.17.1.6>
- Solft, I. P. (2012). ¿Orden público internacional vs orden público interno y buenas costumbres? *IUS: Revista de investigación de la Facultad de Derecho*, 2(4), 6.
- Solís-Nova, D. (2023). El acontecimiento del encuentro como origen de la vida moral en la filosofía de François Jullien. *Revista de Filosofía*, 40(106), 153–174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10569716>
- Torres Vásquez, A. (2019). *Introducción al derecho: Teoría general del derecho (6.ª ed.)*. Instituto Pacífico S.A.C.
- Torres Vásquez, A. (2021). Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. En M. A. Muro Rojo & M. A. Torres Carrasco (Coords.), *Código civil comentado: comentan más de 200 especialistas en las diversas materias de derecho civil (pp. 33–38)*. *Gaceta Jurídica*.
- Tribunal Constitucional del Perú. (2023, 26 de septiembre). Sentencia 423/2023 (Exp. N.º 00882-2023-PA/TC).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1996). Proceso 30-IP-96: Interpretación prejudicial sobre signos contrarios a la ley (literal p) del artículo 135, Decisión 486. *Gaceta Oficial de la Comunidad Andina*.
- Uribe Arbeláez, M. (2023). *Análisis jurídico-político de la Decisión Andina 486 de 2000: Patentes farmacéuticas, licencias obligatorias y signos distintivos*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

- Vargas-Chaves, I., Trujillo-Florián, S., & Pablo Guerrero-Veloza, J. (2023). Inventiones inmorales: Un análisis crítico sobre la prohibición de patentar invenciones que atentan contra la moral. *Revista Jurídicas*, 20(1), 223–247. <https://doi.org/10.17151/jurid.2023.20.1.11>
- Zapata López, F. (2001). El derecho de autor y la marca. *Revista La Propiedad Inmaterial*, (2), 9–24.