



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N ° 27569-2019/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE N ° 808079-2019

SOLICITANTE : LAVAJATO E.I.R.L.

Lima, 08 de noviembre de 2019

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de julio de 2019, LAVAJATO E.I.R.L., de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación LAVA JATO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, jabones, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.



2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 148 del mismo texto legal o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad v prohibiciones de registro

El artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que 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. ¹

El signo solicitado a registro conformado por la denominación LAVA JATO y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, en tanto puede representarse mediante una combinación de palabras, por lo que corresponde verificar si cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48



2.2. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es conveniente precisar los siguientes conceptos:

2.2.1. Ley

De acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 309-1P-2014 del 17 de junio de 2015¹ la interpretación del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa². Así, el concepto de ley se restringe a aquella que esta soportada en el interés general y protege valores fundamentales para la sociedad. Por tal motivo, adquiere el carácter de imperativa y no puede ser desconocida por acuerdos basados en la autonomía de la voluntad privada.

Indica que, sobre el tema, el Tribunal, analizado el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) ha establecido lo siguiente en el Proceso 30-IP-96³.

"El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al

¹ Interpretación prejudicial, a la solicitud de la consultante, del artículo 135 literal p) de la Decisión 486 en el caso relativo a la acción de nulidad de registro de la marca EL PAN CASERO (registrado en Bolivia bajo Certificado N°85935-C-A-)

² A este respecto, el Tribunal Andino recoge la siguiente cita de LINDLEY-RUSSO, Alfredo. "Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486". (Tesis sustentada para optar por el grado de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú): "Al hablar de ley se hace referencia las normas positivas (sustantivas y procesales) de carácter imperativo, por lo que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares (normas ius cogens). La palabra ley no debe entenderse en el sentido de que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en las normas comunitarias. Para interpretar el término ley a que se refiere la Prohibición, es necesario considerar el fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa"

³ El Tribunal hace referencia -a la interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 1997, expedida en el Proceso 30-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°299, pp.46,53 siguientes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son "normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre".

2.2.2. Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.⁵

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquéllas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos.⁶

Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas — ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético — existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad.

La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional?

2.2.3. Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.



El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88³, señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto

⁵ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.
Enciclopedia Jurídica Omeba.

⁷ Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas.

⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 24 de enero de 1989, p.3.

f

|

al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94⁴ ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (...) "Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada".

Fernández-Novoa ha indicado que el "orden público" debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

2.2.4. Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por "buenas costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo,

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 160 del 21 de julio de 1994, pg.

denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos "buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral".

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa 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.

2.3. Aplicación al caso concreto

De la evaluación del signo solicitado, se advierte que éste se encuentra constituido por la denominación LAVA JATO y logotipo, que pretende distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, jabones, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

La denominación LAVA JATO hace referencia a la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero también ha implicado a toda América Latina. En el Perú cuatro expresidentes son investigados por este caso. El caso, iniciado en julio de 2013 en Brasil, sigue en proceso de investigación en varios países del continente, y a cinco años del destape ya se ha encarcelado a políticos, funcionarios y empresarios: en Brasil, el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva cumple una condena de 12 años de prisión y el empresario Marcelo Odebrecht 10 años de prisión domiciliaria. En el Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron 10 meses bajo prisión preventiva y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple desde noviembre último la misma medida por 36 meses, en ambos casos por presuntos aportes de Odebrecht para sus campañas electorales ⁵⁶

Contrario al orden público

⁵ <https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-la-operacion-lava-iato-6-claves-para-entender-este-casonoticia-943263>

⁶ Los productos de la clase 03 pueden ofrecerse en supermercados y/o bodegas donde pueden ser vistos y adquiridos por el público consumidor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



La concepción que genera la denominación LAVA JATO, vulnera los valores, principios jurídicos y morales que son imperativos para preservar el orden social que garantice el bienestar de la sociedad; es por ello que esta Dirección considera que dicha denominación aludiría directamente en el público consumidor a un evento de corrupción, suceso que causó gran conmoción en nuestro país, debido a que en el Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron 10 meses bajo prisión preventiva y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple desde noviembre último la misma medida por 36 meses, en ambos casos por presuntos aportes de Odebrecht para sus campañas electorales, siendo ellos personajes políticos de Perú, ello implica y afectaría la tranquilidad y el orden público.

En virtud de lo antes expuesto, y en atención a los productos que se pretende distinguir, se advierte que de otorgar el registro marcario conformado por la denominación LAVA JATO, se estaría atentando contra el orden público, toda vez que el público podría identificar que dichos productos hacen referencia a un evento que desencadenó corrupción.

Respecto de los productos pretende distinguir el signo solicitado

En el presente caso se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, jabones, de la clase 03 de la Clasificación Internacional

Así, del análisis de los productos que pretende distinguir el signo solicitado pueden encontrarse al alcance¹⁷ del público en general por lo que, se concluye que estos podrían influir en la sensibilidad media del consumidor y la permisividad en este caso es menor¹² para permitir el ingreso al registro de la denominación LAVA JATO.

En atención a lo señalado, se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, determinándose que no es posible acceder al registro del mismo, en tanto la denominación LAVA JATO constituye un término que refiere a un acto de corrupción y que contraviene la regla del orden público. En ese sentido, dicha denominación, así como su potencial uso a título de marca a efectos de identificar y diferenciar productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, podría generar situaciones indeseables al banalizar la percepción de los consumidores frente a dicha denominación, por lo cual el signo solicitado a registro contraviene el orden público, debiéndose por tanto denegar su registro.

Cabe señalar que si bien el signo solicitado incluye en su conformación otros elementos figurativos y cromáticos adicionales, los mismos no eliminan el hecho que el signo solicitado pueda generar una situación indeseable para los consumidores, además de contravenir el orden público.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 literal p) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder a su registro.



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

DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por LAVAJATO E.I.R.L. de

 _KARLAYGÁ GOMEZ
Dirección de Signos Distintivos

¹² Fernández Novoa, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, cit., p 92