



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se agrega. Además, se agrega el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Import y Export Gold Sun S.A.C. contra la resolución, de fojas 168 (segundo cuaderno), su fecha 2 de julio de 2013, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de febrero de 2009, la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los vocales Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Roger Ferreyra Vildozola, Carmen Estrella Cama, Julio Pachas Ávalos y Jaime Aníbal Salas Medina, a fin de que se deje sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada en el Expediente de Casación N.º 3271-2007, que, revocando la sentencia de vista, declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.; fundada la demanda de impugnación de resolución administrativa interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi), y dispuso que el ente administrativo deniegue el registro de la marca G-KRISTAL solicitado por Import y Export Goldsun S.A.C., cancelando el título que se le había concedido. Alega la afectación de sus derechos a la libertad de creación artística, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales.

La demandante refiere que solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca G-KRISTAL para distinguir productos de imprenta, artículos de encuadernación, material para artistas, artículos de oficina, material de enseñanza y otros productos de la Clase 16 de Nomenclatura Oficial, y que dentro del procedimiento administrativo, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso recurso de oposición contra dicha solicitud, argumentando que el registro de la referida marca afectaría la distintividad de la marca CRISTAL.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

Manifiesta que la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, mediante Resolución N.º 14239-2003/OSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada e inscribió la marca G-KRISTAL en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de Import y Export Goldsun S.A.C., tras considerar que si bien la marca CRISTAL es un signo distintivo de cervezas notoriamente conocido, dicho reconocimiento no supone que dicha marca deba ser protegida contra el registro de un signo idéntico o similar, independientemente de los productos o servicios que ésta pretenda distinguir, debiendo efectuarse, en todo caso, un análisis de los supuestos contenidos en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, relativos al riesgo de confusión o asociación, riesgo de dilución de la marca notoria y aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria. Con relación al riesgo de confusión o asociación, la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi precisó que, dada la falta de vinculación entre los productos que pretenden distinguir ambas marcas, no existía posibilidad de confusión en el público consumidor. Por otro lado, tampoco existía riesgo de dilución de la marca notoria, dado que el término "cristal" no es una denominación de fantasía, sino una palabra propia del idioma español que tiene varios significados, por lo que es común encontrar dicho término formando parte de diversos signos registrados a favor de terceros en diferentes clases de la clasificación internacional, y entre ellos en la clase 16, al hacer referencia a la cualidad de transparencia asociada con determinados productos como cintas adhesivas u otros materiales de oficina hechos a base de plástico. Finalmente, sobre el aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria, se concluye que si bien el signo solicitado G-KRISTAL incluye el término "CRISTAL", ello no supone un beneficio para la empresa solicitante, dado que la marca notoria CRISTAL está asociada fuertemente a la imagen de una cerveza, lo que no puede transferirse a productos tan diferentes como aquellos incluidos en la clase 16.

Sostiene la demandante que frente a dicha resolución, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso recurso de apelación, argumentando que no se había tomado en consideración el riesgo de dilución de su marca CRISTAL. Finalmente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución N.º 0182-2004-TPI-INDECOPI, confirmó la resolución de la Oficina de Signos Distintivos y declaró infundado el recurso de apelación, añadiendo que si bien el signo distintivo CRISTAL es una marca notoriamente conocida, no se puede prohibir totalmente el uso de dicha denominación, pues este término se utiliza no como un título distintivo, sino como una expresión informativa o descriptiva de las características del producto o servicio que



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

pretende distinguir, por lo que en relación con ciertos productos su uso se hace necesario. Además, precisó que existen diferencias fonéticas y gráficas entre las marcas comparadas y que no se aprecia conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir, por lo que no es posible el riesgo de confusión o asociación. Finalmente, sostuvo que no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada tenga un carácter especial para gozar de una protección reforzada, dado que el término *CRISTAL* no es una marca de fantasía, sino que tiene varios significados en el idioma español, lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de la nomenclatura oficial. Asimismo, concluyó que el uso de dicho término por las referidas marcas en otra clase de productos no ha generado dilución de la fuerza distintiva de la marca *CRISTAL* como marca que identifica cervezas.

La recurrente refiere que contra la decisión de Indecopi, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa, la cual recibió dictamen desfavorable por parte de la Séptima Fiscalía Superior Civil de Lima y sentencia desestimatoria por parte de la Primera Sala Contencioso Administrativa de Lima. Del mismo modo, en segunda instancia, la Fiscalía Suprema Civil de Lima emitió dictamen desfavorable a la demanda y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada. Contra dicha sentencia, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso recurso de casación, alegando la inaplicación del artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Previamente a su decisión, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una interpretación prejudicial respecto a la correcta interpretación del artículo 136, inciso h), de la Decisión 486.

La demandante manifiesta que dicho tribunal emitió la interpretación prejudicial precisando que la interpretación efectuada debía ser tomada en cuenta por la Corte Suprema al momento de expedir sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De acuerdo a la recurrente, el citado Tribunal interpretó que, en relación con la similitud de signos o riesgo de confusión, la comparación debía efectuarse respecto del todo y no de las partes o elementos que integraran el signo. Por otro lado, en lo concerniente a la cualidad de marca notoriamente conocida, el Tribunal precisó que había que distinguir ésta de la marca renombrada, en tanto la primera solo es conocida por el público de un determinado sector del mercado, mientras que la segunda es conocida con carácter general por todo el público, lo que determina que la marca renombrada sea protegida



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, y que a la marca notoriamente conocida debe aplicarse una flexibilización menos absoluta. Por último, dicho Tribunal indicó que en caso de signos que identificaban productos diferentes era preciso realizar el análisis de conexión competitiva entre dichos productos, para lo cual no bastaba con que los productos fuesen de clases diferentes de la nomenclatura oficial, sino que era necesario verificar también los canales de comercialización, los medios de publicidad, la vinculación entre los productos, el uso conjunto o complementario de ellos, su cualidad de principales o accesorios, el género en el que estaban incluidos, su finalidad y, finalmente, su intercambiabilidad. Luego de delinear estos criterios, el Tribunal, en sus conclusiones, determinó que la Sala requirente de la interpretación prejudicial debía: i) establecer si el signo G-KRISTAL no se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486; ii) evaluar si dicho signo, al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, era suficientemente distintivo; iii) precisar la similitud entre los signos disputados teniendo en cuenta los criterios de semejanza gráfica, fonética e ideológica establecidos por el Tribunal y si dicha similitud llevaba a confusión al público consumidor; iv) determinar si, a pesar de tratarse de signos que identifican productos diferentes, se presentaba algún supuesto de conexión competitiva.

Finalmente, la demandante sostiene que, contra el análisis técnico efectuado por INDECOPI y sin tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala emplazada revocó la sentencia de vista y, tras declarar fundado el recurso de casación, estimó la demanda presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A., disponiendo la cancelación del título otorgado a Import y Export Goldsun S.A.C. y ordenando a Indecopi que deniegue el registro de la marca G-KRISTAL. Alega que dicha resolución judicial afecta sus derechos a la motivación, al debido proceso y a la propiedad intelectual, toda vez que el argumento utilizado por la Sala emplazada, relativo a la similitud fonética entre las marcas G-KRISTAL y CRISTAL por contener ambas en su estructura una misma palabra y llevar, por tanto, a confusión al público, no ha tomado en consideración que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó que la similitud debía determinarse en función de la totalidad de la marca y no de alguno de sus elementos, ni ha atendido a la exigencia dispuesta por dicho Tribunal de analizarse la presencia de conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas en disputa, al tratarse de marcas que designaban productos de diferente clase en la nomenclatura oficial. Alega la demandante que, al examinarse la marca G-KRISTAL de acuerdo a los lineamientos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

evidencia que ésta es distinta de la marca CRISTAL, pues las diferencias entre ambas a nivel gramatical (las dos primeras letras son distintas, la cantidad de sílabas y letras es diferente) conlleva también diferencias a nivel fonético y a nivel gráfico; además de no encontrarse presente ninguno de los supuestos explicitados por el Tribunal respecto a la existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados por ambas marcas, como los canales de comercialización, los medios publicitarios, la vinculación entre los productos, el uso conjunto de ellos, su cualidad de principales o accesorios, el género de los mismos, su finalidad o su intercambiabilidad. Argumenta, finalmente, que la Sala emplazada no puede establecer una protección absoluta a favor de la marca CRISTAL, dado que, de acuerdo a la interpretación prejudicial ofrecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dicha protección absoluta solo se brinda a las marcas renombradas y no a las marcas notorias como lo es la marca CRISTAL. La afirmación de que CRISTAL es solo una marca notoria lo prueba el hecho de que la palabra "cristal" no es una denominación de fantasía, sino que es un término del idioma español que evoca diversos significados de acuerdo al contexto en que se use y que, por lo mismo, existen diversas marcas constituidas por la palabra "cristal" registradas por INDECOPI en rubros diferentes de la clase 32 cervezas, lo que demuestra, a su vez, que no hay riesgo de dilución del valor comercial de la marca CRISTAL, por la presencia de otras marcas similares en rubros diferentes del rubro de la cerveza.

El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, pues lo que la actora pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala emplazada, lo que no es materia del proceso de amparo, no apreciándose, en cambio, afectación de derecho constitucional alguno.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A., en su calidad de litisconsorte necesario pasivo, contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o improcedente. Sostiene, en primer lugar, que la recurrente, más que sostener la afectación de derechos fundamentales, controvierte en su demanda el criterio jurisdiccional de la Sala emplazada sobre la irregistrabilidad de la marca G-KRISTAL, lo que no es procedente a través del proceso de amparo. Afirma, además, que la Sala emplazada ha desplegado su argumentación en torno a lo que era materia del recurso de casación, esto es, la aplicación adecuada del artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República había establecido incorrectamente que como los signos se referían a productos distintos no existía riesgo de confusión, olvidando que en el caso de las marcas notoriamente conocidas la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

protección se brinda más allá del principio de especialidad y se aplica a cualquier clase de productos. En dicho contexto, de acuerdo a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A., la Sala emplazada determinó con corrección que el análisis debía centrarse en si los signos comparados podían dar lugar a confusión al margen de los productos que identifiquen. Por otro lado, la empresa litisconsorte manifiesta que no es cierto que la Sala emplazada haya resuelto en contra de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que ésta estableció expresamente que en el caso de las marcas notoriamente conocidas la protección se dispensaba al margen de los productos o servicios que las marcas identifiquen. Finalmente, señala que el hecho de que el término cristal sea una palabra que tiene un significado en el idioma español no implica que la marca CRISTAL no pueda merecer una protección especial, más allá del principio de especialidad, pues la norma no ha restringido la protección especial de marcas notorias solo a aquellas que sean una denominación de fantasía.

Mediante resolución número veintiocho, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima incorpora al proceso al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi) como litisconsorte. Mediante escrito de fecha 15 de setiembre de 2010, Indecopi se apersona al proceso, aunque afirma no verse afectado en sus derechos fundamentales por la resolución cuestionada, dado que dicha institución no es la titular de la marca G-KRISTAL.

Mediante escrito de fecha 2 de setiembre de 2011, Import y Export Gold Sun S.A.C. presenta la Sentencia Casatoria N.º 2520-2008-LIMA, de fecha 11 de octubre de 2010, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, alegando que es un caso similar al de autos, donde la Sala emplazada ha establecido que el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida no supone necesariamente que esta deba ser protegida contra el registro de un signo idéntico o similar, independientemente de los productos o servicios que pretenda distinguir, razón por la cual la Sala emplazada estimó que no existía riesgo de confusión ni dilución de la fuerza distintiva de la marca CRISTAL para distinguir cervezas por el registro de la marca REXONA CRYSTAL, utilizado para distinguir desodorantes.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda tras considerar que la decisión jurisdiccional cuestionada se encontraba debidamente motivada y que había sido emitida dentro de un proceso regular.

A su turno, la Sala revisora confirma la apelada por entender que la resolución



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

questionada contiene las razones que justifican el fallo, al haber determinado que “entre las marcas confrontadas CRISTAL y G-KRISTAL existen notables similitudes gráficas como fonéticas que pueden ocasionar confusión indirecta en el público consumidor y que, por ello, el consumidor medio de este tipo de productos podría asimilar que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial; precisando además que, en un anterior pronunciamiento (CAS N.º 2170-2005/Lima), la propia Sala Suprema ha dejado establecido que la notoriedad de la marca CRISTAL, en el Perú, trasciende al producto que usualmente identifica, y que el tema incide en el aprovechamiento de un nombre ya prestigiado, de fácil recordación por la intensa publicidad que despliega”.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto del presente proceso es que se deje sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada en el Expediente de Casación N.º 3271-2007, que, revocando la sentencia de vista, declaró: fundado el recurso de casación interpuesto por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A., fundada la demanda de impugnación de resolución administrativa interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi), y dispuso que el ente administrativo deniegue el registro de marca G-KRISTAL solicitada por Import y Export Goldsun S.A.C., cancelando el título que se le había concedido.
2. De la lectura de la demanda se verifica que la empresa recurrente alega, indistintamente, la vulneración de su derecho a la libertad de creación artística y de su derecho a la propiedad intelectual, por haberse ordenado que se deniegue la inscripción de su marca G-KRISTAL. En consecuencia, es preciso analizar el ámbito de protección de dichos derechos y cuál de ellos se encontraría en juego en el presente caso, y si ha sido afectado, en todo caso, alguno de sus contenidos constitucionalmente garantizados. Del mismo modo, este Tribunal considera que, debido a que otro de los motivos de la denuncia de violación constitucional se centra en que no fueron atendidos los criterios de interpretación efectuados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis debe incluir la evaluación de la motivación expuesta por la Sala emplazada y si esta atendió a los criterios de interpretación dispuestos por el citado Tribunal, conforme viene exigido por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

Sobre la afectación de los derechos a la libertad de creación artística y a la propiedad intelectual

Argumentos de la demandante

3. La recurrente sostiene que se afectó su derecho a la libertad de creación artística y su derecho a la propiedad intelectual, pues a través de la resolución judicial cuestionada (sentencia casatoria) se canceló el registro de su marca G-KRISTAL, el cual había sido otorgado por Indecopi, sin que dicha resolución haga un análisis técnico adecuado de la similitud marcaria entre su marca y la marca CRISTAL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la legislación nacional marcaria, por la doctrina y la jurisprudencia y, sobre todo, sin atender a la interpretación prejudicial establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto.

Argumentos de los demandados

4. El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial argumenta que la actora pretende cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala emplazada, lo cual no es materia del proceso de amparo.
5. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. manifiesta que la Sala emplazada determinó correctamente que el análisis debía centrarse en si los signos comparados podían dar lugar a confusión al margen de los productos que identifiquen, dado que, como lo había establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso de las marcas notoriamente conocidas la protección se dispensaba al margen de los productos o servicios que las marcas identifiquen. Igualmente, señala que el hecho de que el término "cristal" sea una palabra que tiene un significado en el idioma español, no implica que la marca CRISTAL no pueda merecer una protección especial más allá del principio de especialidad, pues la norma no ha restringido la protección especial de marcas notorias solo a aquellas que sean una denominación de fantasía.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

6. El derecho a la *libertad de creación artística* y el derecho a la *propiedad intelectual* se encuentran reconocidos en el artículo 2, inciso 8, de la Constitución.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

Este precepto dispone literalmente que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto”. Del mismo modo, el artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho de toda persona “a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Por su parte, el artículo 15.1.c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho de toda persona a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

7. Mientras los tratados internacionales de derechos humanos arriba referidos protegen el derecho a un régimen de protección de los intereses morales y materiales que se derivan de las creaciones artísticas, científicas o literarias (*derecho a la propiedad intelectual*), nuestra Constitución protege también la *libertad para la creación* de dichas producciones. Esta libertad, sin duda, es un presupuesto indispensable para un adecuado régimen de protección de las creaciones artísticas, científicas o literarias. Esa libertad protege, primordialmente, la posibilidad amplia de creación en los ámbitos literario, científico, tecnológico, artístico, sin que medien obstáculos, censuras o restricciones por parte del Estado o los particulares. Siendo el intelecto humano uno de los componentes esenciales de la personalidad moral del individuo, la protección de la libertad de creación intelectual tiene un engarce fundamental con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2, inciso 1, de la Constitución).

8. Ahora bien, la mencionada libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, sin embargo, no es ilimitada, pues, como afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en su Observación General N.º 17, sobre “El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto)”, “los Estados deben impedir el uso de los avances científicos y técnicos para fines contrarios a la dignidad y los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud y la vida privada, por ejemplo



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

excluyendo de la patentabilidad los inventos cuya comercialización pueda poner en peligro el pleno ejercicio de esos derechos” (párrafo 35).

9. Por su parte, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que se derivan de las creaciones artísticas, científicas o literarias es el derecho a que el producto del ejercicio de la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica sea reconocido como parte del círculo de intereses morales de la persona y que le genere algún beneficio material. Así cuando el precepto internacional que recoge este derecho se refiere a la protección de los “intereses morales”, de acuerdo a la Observación General N° 17, dicha protección incluye “el derecho de los autores a ser reconocidos como los creadores de sus producciones científicas, literarias o artísticas y a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de sus producciones, o a cualquier otra acción que atente contra éstas, que sería perjudicial para su honor o reputación” (párrafo 13). Asimismo, la protección de los “intereses materiales”, de acuerdo a la misma Observación, tiene que ver con el derecho a recibir una retribución justa por un trabajo realizado o con el derecho al goce de un nivel de vida adecuado (párrafo 15). La protección de la vinculación del autor con su obra es un derecho que completa aquel que le permite crear. Identificar a un autor con su creación permite proteger, en suma, al artista, científico o intelectual quien en su obra volcó su trabajo, su vocación, su ideología, su sensibilidad, su pasión o su capacidad intelectual. Como ha sostenido el Comité DESC en la Observación General N.º 17, en este sentido, puede afirmarse que el derecho recogido en el artículo 15.1.c del PIDESC es un derecho que se deriva de la dignidad humana y de la valía inherentes a la persona (párrafo 1). Este derecho, por lo demás, puede ser titularizado también por grupos o comunidades (por excelencia: pueblos indígenas) respecto del patrimonio o acervo cultural que ancestralmente hayan producido (párrafo 8).

Este derecho fundamental tiene también, como es obvio, sus límites. Como ha sostenido, con precisión, el Comité DESC en la Observación General N.º 17:

“El derecho de los autores e inventores a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias y artísticas no puede considerarse independientemente de los demás derechos reconocidos en el Pacto. Por consiguiente, los Estados Partes tienen la obligación de lograr un equilibrio entre las obligaciones que les incumben en el marco del apartado c) del párrafo 1 del artículo 15, por un lado, y las que les incumben en el marco de otras disposiciones del Pacto, por el otro, a fin de promover y proteger toda la serie de derechos reconocidos en el Pacto. Al tratar de lograr ese equilibrio, no deberían privilegiarse indebidamente los intereses privados de los autores y debería prestarse la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

debida consideración al interés público en el disfrute de un acceso generalizado a sus producciones. Por consiguiente, los Estados Partes deberían cerciorarse de que sus regímenes legales o de otra índole para la protección de los intereses morales o materiales que correspondan a las personas por razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas no menoscaben su capacidad para cumplir sus obligaciones fundamentales en relación con los derechos a la alimentación, la salud y la educación, así como a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, o de cualquier otro derecho reconocido en el Pacto. En definitiva, la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social. Así pues, los Estados tienen el deber de impedir que se impongan costos irrazonablemente elevados para el acceso a medicamentos esenciales, semillas u otros medios de producción de alimentos, o a libros de texto y material educativo, que menoscaben el derecho de grandes segmentos de la población a la salud, la alimentación y la educación” (párrafo 35).

10. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que se derivan de la creación intelectual se encuentra recogido en el Decreto Legislativo N.º 822, Ley sobre el Derecho de Autor, el que ha incorporado tanto “los derechos morales” (artículos 21 a 29) como los “derechos patrimoniales” (artículos 30 a 40) a que alude la interpretación efectuada por el Comité DESC y ha afirmado que los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles (artículo 21).

11. Cuestión distinta sucede, sin embargo, con otro tipo de creaciones que no se engarzan con la personalidad moral del individuo, sino que se derivan de necesidades empresariales o comerciales específicas y que se utilizan, por tanto, para dicho fin. Aquí no nos referimos al vínculo moral entre el creador y su obra, sino de la apropiación de determinada creación con el fin de representar un interés comercial de la empresa. Esta apropiación, sin embargo, al no derivarse de la dignidad humana, ni de alguno de los principios contenidos en la cláusula de iusfundamentalidad prevista en el artículo 3 de la Constitución (soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho o forma republicana de gobierno), no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la protección de la creación artística, literaria o científica. Como ha sostenido, el Comité DESC en la Observación General N.º 17:

“[E]n contraste con los derechos humanos, los derechos de propiedad intelectual son generalmente de índole temporal y es posible revocarlos, autorizar su ejercicio o cederlos a terceros. Mientras que en la mayoría de los sistemas de propiedad intelectual los derechos de propiedad intelectual, a menudo con excepción de los derechos morales, pueden ser transmitidos y son de alcance y duración limitados y susceptibles de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son la expresión imperecedera de un título fundamental de la persona humana. Mientras que el derecho humano a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de las producciones científicas, literarias o artísticas propias protege la vinculación personal entre los autores y sus creaciones y entre los pueblos, comunidades y otros grupos y su patrimonio cultural colectivo, así como los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan, como mínimo, a un nivel de vida adecuado, los regímenes de propiedad intelectual protegen principalmente los intereses e inversiones comerciales y empresariales” (párrafo 2).

12. De este modo, cuando nuestra Constitución, en su artículo 2, inciso 8, hace referencia al derecho a la propiedad sobre las creaciones artísticas, literarias, científicas o tecnológicas y a su producto, de conformidad con la interpretación efectuada por el Comité DESC (interpretación autorizada por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Código Procesal Constitucional), está reconociendo el derecho a la propiedad intelectual, el cual se refiere a la protección de los intereses morales y materiales arriba enunciados. Así, los derechos de autor (los cuales se encuentran recogidos asimismo en el Decreto Legislativo N.º 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en los artículos 21 a 40) encuentran cobertura y reconocimiento desde la propia Constitución. En otras palabras, el derecho a la propiedad intelectual, en el extremo que otorga al creador de una obra artística, literaria o científica un título sobre su obra (y permite, por lo mismo, el respeto de sus intereses morales) y la posibilidad de beneficiarse económicamente de la misma, se encuentra, pues, protegido constitucionalmente.

13. Sin embargo, las manifestaciones o elementos de la *propiedad industrial* (patentes de invención, diseños industriales, marcas comerciales, entre otros, enunciados en el artículo 3 del 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), al tratarse de derecho o intereses de origen legal, y que solo surgen con su registro administrativo, carecen de protección desde la Constitución. Así, el régimen de propiedad intelectual establecido por el ordenamiento jurídico peruano para los elementos de la propiedad industrial es, en este extremo, solo un régimen legal de protección, creado por el Estado o por organismos multilaterales para fomentar la innovación en el ámbito empresarial y comercial y proteger la competencia leal entre los agentes económicos. No existe pues, en resumen, un derecho fundamental de la empresa a una marca, sino solo un derecho legal o administrativo a registrar, proteger, usufructuar, transferir o extinguir una marca.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

14. En el caso de autos, en tanto lo que la empresa recurrente pretende es que se proteja su derecho a la inscripción de la marca G-KRISTAL, dicha pretensión no tiene sustento constitucional directo ni en el derecho a la creación intelectual ni en el derecho a la protección de la creación intelectual, recogidos en el artículo 2 inciso 8, de la Constitución, de acuerdo a la interpretación brindada por este Tribunal del alcance de los referidos derechos, sino solo un régimen de protección legal otorgado por las normas nacionales sobre derecho marcario (Decreto Legislativo N.º 1075) y por la normativa comunitaria pertinente (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), por lo no es posible analizar la validez constitucional de la resolución impugnada que ordena la cancelación de la inscripción de la marca referida desde los alegados derechos fundamentales a la libertad de creación artística y a la propiedad intelectual.

Sobre la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

Argumentos de la demandante

15. La recurrente sostiene que la resolución judicial cuestionada carece de una debida motivación pues ella no ha efectuado un análisis técnico adecuado de la similitud marcaria entre su marca y la marca CRISTAL, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la legislación nacional marcaria, por la doctrina y la jurisprudencia, y, sobre todo, por no haber atendido a la interpretación prejudicial establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto. A este respecto, la empresa recurrente realiza los siguientes cuestionamientos: (1) que no puede aplicarse a la marca CRISTAL –como lo ha hecho la Sala emplazada– la protección absoluta (más allá del principio de especialidad) que se brinda a las marcas renombradas, pues dicha marca solo es una marca notoriamente conocida, lo que queda en evidencia cuando se aprecia que esta marca no es una denominación de fantasía, sino una palabra de uso común, que no puede quedar bajo la propiedad exclusiva de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.; (2) que sobre las marcas notoriamente conocidas debe aplicarse el análisis de los supuestos contenidos en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, relativos al riesgo de confusión o asociación, riesgo de dilución de la marca notoria y aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria, análisis que no ha sido efectuado por la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

Sala emplazada; (3) que no se ha tenido en cuenta el criterio interpretativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el riesgo de confusión, dado que se ha hecho un análisis por separado de los elementos que integran los signos y no en conjunto de dichas marcas; (4) que no se ha tenido en cuenta que existen otras marcas registradas en INDECOPI con la palabra cristal, lo que demuestra que no existe el riesgo de dilución del valor comercial de la marca CRISTAL; (5) que, finalmente, no se ha efectuado el análisis de conexión competitiva ordenado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que habría arrojado que no existe riesgo de confusión entre las marcas comparadas, al identificar cada una de ellas productos de diferente clase de la nomenclatura oficial y no poseer ninguna de las características de conexidad competitiva a que alude el referido tribunal de justicia.

Argumentos de los demandados

16. El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial argumenta que lo que la actora pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala emplazada, lo que no es materia del proceso de amparo.
17. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.; sostiene que la Sala emplazada ha desplegado su argumentación en torno a lo que era materia del recurso de casación, esto es, la aplicación adecuada del artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República había establecido incorrectamente que como los signos se referían a productos distintos no existía riesgo de confusión, olvidando que en el caso de las marcas notoriamente conocidas la protección se brinda más allá del principio de especialidad y se aplica a cualquier clase de productos. En dicho contexto, de acuerdo a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A., la Sala emplazada determinó con corrección que el análisis debía centrarse en si los signos comparados podían dar lugar a confusión al margen de los productos que identifiquen. Por otro lado, la empresa litisconsorte manifiesta que no es cierto que la Sala emplazada haya resuelto en contra de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que ésta estableció expresamente que en el caso de las marcas notoriamente conocidas la protección se dispensaba al margen de los productos o servicios que las marcas identifiquen. Finalmente, señala que el hecho de que el término cristal sea una palabra que tiene un significado en el



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

idioma español no implica que la marca CRISTAL no pueda merecer una protección especial, más allá del principio de especialidad, pues la norma no ha restringido la protección especial de marcas notorias solo a aquellas que sean una denominación de fantasía.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

18. Este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales se encuentren motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera [que] sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables” (STC Exp. N.º 01230-2002-HC/TC, f. j. 11). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que les asiste a todos los justiciables (STC Exp. N.º 08125-2005-HC/TC, f. j. 10).
19. Asimismo, y con la finalidad de delimitar lo que aquí puede ser materia de control constitucional, valga recordar que este Tribunal ha precisado en reiterada jurisprudencia que en esta vía únicamente puede revisarse decisiones jurisdiccionales emitidas por la judicatura ordinaria si estas contienen vicios graves de razonamiento o motivación (STC Exp. N.º 0728-2008-HC, STC Exp. N.º 00079-2008-PA, entre otras) o errores o déficits de interpretación constitucional (cfr. RTC Exp. N.º 00649-2013-AA, RTC Exp. N.º 02126-2013-AA, entre otras).
20. En cuanto a la motivación debida de una resolución judicial, como ha sostenido este Tribunal a lo largo de su jurisprudencia, supone que las razones que sustentan la decisión judicial deban contener algunos elementos mínimos. Entre estos está, en primer lugar, la *coherencia entre las premisas y la decisión* (o “motivación interna”), pues lo decidido por la judicatura debe derivarse inferencialmente de las premisas –normativas o probatorias– establecidas en la fundamentación, lo cual, ciertamente, debe venir expresado con un discurso argumentativamente coherente. En segundo lugar, la *justificación de las premisas* (o “motivación externa”), ya que las afirmaciones sobre hechos y sobre el Derecho presentes en la resolución judicial deben estar debidamente sustentadas en el material normativo válido y en



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

las pruebas pertinentes que han sido presentadas y actuadas en el proceso. En tercer lugar, la *suficiencia*, en la medida que la resolución debe ofrecer las razones indispensables para sustentar lo decidido, en función a los problemas relevantes determinados por el juzgador. En cuarto lugar, la *congruencia*, ya que las razones expuestas deben responder a los argumentos relevantes que han planteado por las partes. Finalmente, la *cualificación especial*, atendiendo a que la adopción de determinadas decisiones –por ejemplo aquellas en que restringen derechos– requieren razones especiales que deben quedar expuestas clara y categóricamente en la resolución judicial en cuestión (cfr. STC Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, f. j. 7).

21. En el caso de autos, este Tribunal aprecia que la controversia constitucional se centra en determinar si la motivación empleada por la Sala Suprema demandada ha sido suficiente para fundar la cancelación de la marca G-KRISTAL, teniendo en cuenta los asuntos problemáticos que presentaba el caso y las especiales exigencias de motivación impuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es decir, se trata de analizar la dimensión del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales referida a la *motivación suficiente*. Y es que, aunque el derecho a la motivación de las resoluciones no exige una determinada extensión de la motivación, ni que se responda a todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, dicho derecho sí exige que la decisión adoptada se encuentra sustentada en argumentos que hayan respondido a las cuestiones que era *indispensable* absolver para dar una respuesta adecuada a la pretensión planteada. Si la resolución no contiene el *mínimo justificatorio* que sustenta cabalmente la decisión adoptada, estaríamos entonces ante un supuesto de argumentación insuficiente de la resolución.

22. En el caso de la resolución judicial cuestionada, este Tribunal estima que ella no ha brindado las razones suficientes para llegar a la conclusión adoptada en el fallo, dado que ha obviado pronunciarse respecto de algunas cuestiones controvertidas esenciales que debían ser absueltas para adoptar la decisión adecuada. Este Tribunal considera que dichas cuestiones controvertidas esenciales son las siguientes:

- a) El recurso de casación planteado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. fue admitido por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la inaplicación de una norma de derecho material. La norma cuya inaplicación se denunció fue el artículo 136,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUÍN

inciso h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Se denunció su inaplicación, pues –conforme consta en la resolución casatoria impugnada– la empresa recurrente consideraba que esta norma otorgaba una protección especial o reforzada a las marcas notorias, más allá del principio de especialidad, situación que no había sido considerada por la sentencia de vista (fojas 88). Por su parte, las resoluciones de Indecopi, impugnadas en el proceso judicial ordinario, habían determinado que incluso en el caso de las marcas notoriamente conocidas, debía establecerse si existía riesgo de confusión o asociación entre las marcas, si había un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o si se presentaba el supuesto de dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca notoria (Resolución N.º 14239-2003/OSD-INDECOPI, a fojas 20, y Resolución N.º 0182-2004-TPI-INDECOPI, a fojas 44). En el caso de la Resolución N.º 0182-2004-TPI-INDECOPI, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incluso se llega a afirmar –a fojas 49– que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o valor comercial es un grado de protección que solo le cabe a las marcas renombradas y establece unos supuestos para que una marca se considere renombrada (y estima que la marca CRISTAL no cumplía uno de ellos, relativo al carácter excepcional o especial del signo). Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 053-IP-2008, a través del cual absolvió la consulta prejudicial efectuada por la propia Sala Suprema emplazada, concluyó, con relación al artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, que “si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva” (fojas 77).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

Entonces, de la denuncia contenida en el recurso de casación, las resoluciones administrativas impugnadas y la interpretación judicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que el primer asunto a ser dilucidado por la Sala Suprema emplazada era el relativo a si la protección reforzada de la marca notoria, más allá del principio de especialidad, contenida en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, suponía una protección reforzada a secas, es decir, sin analizar el riesgo de confusión o asociación, el aprovechamiento del prestigio de la marca y el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca notoria (como sugiere la empresa opositora Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.) o si, por el contrario, era preciso evaluar estos factores para determinar la procedencia del registro de la marca G-KRISTAL (como afirma la empresa recurrente y como hizo Indecopi). En dicha determinación debía atenderse obligatoriamente a la interpretación que sobre la protección de la marca notoria había efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo a los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Consecutivamente a esta determinación, la Sala Suprema emplazada debía precisar si la marca CRISTAL tenía el carácter de marca renombrada o solo notoria, pues, como lo sugieren la empresa recurrente, la empresa opositora, Indecopi y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el grado de protección entre dichas marcas varía. En este contexto, la Sala Suprema emplazada debía también establecer cuáles eran los requisitos para que una marca sea considerada como renombrada y si la marca CRISTAL los reunía. Por último, la Sala Suprema emplazada también debía determinar en qué consistía el diferente grado de protección entre la marca notoria y la marca renombrada. Recién, luego de absolver estas cuestiones, la Sala Suprema emplazada podía estar en aptitud de fijar la premisa correspondiente al tipo de protección que le cabía a la marca CRISTAL.

Sin embargo, ninguna de estas cuestiones se encuentran respondidas en la resolución casatoria cuestionada, pues la misma se limita a citar el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 (considerando tercero); a precisar que el debate se va a centrar en determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas G-KRISTAL y CRISTAL (considerando cuarto); en afirmar la notoriedad de la marca CRISTAL y que, por lo mismo, ella merece protección



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

especial, sin precisar qué tipo de protección especial merece (considerando octavo); en establecer que las marcas confrontadas son similares gráfica y fonéticamente, por lo que pueden generar confusión en el público consumidor (considerando décimo); y, finalmente, en afirmar que “la notoriedad de la marca CRISTAL trasciende el producto que usualmente identifica, y que el tema incide en el aprovechamiento de un nombre ya prestigiado, de fácil recordación por la intensa publicidad que despliega”, sin concluir si dicha afirmación significa que le está otorgando a la marca CRISTAL el carácter de renombrada y cuál sería la consecuencia de dicha determinación (considerando décimo primero).

b) Por otro lado, la resolución casatoria cuestionada, al momento de analizar el riesgo de confusión o asociación entre las marcas, solo atendió a la similitud gráfica y fonética entre ellas, considerando que, dada dicha similitud, existía riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no cabía el registro de la marca G-KRISTAL (considerando décimo); obviando que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina había establecido literalmente que “además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva” (fojas 78). En dicha línea, el Tribunal desarrolló los criterios para establecer cuándo existe conexión competitiva entre los productos y dispuso en su conclusión sexta: “Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva” (fojas 80).

23. En consecuencia, al no haberse dado respuesta previa a las cuestiones arriba enunciadas, este Tribunal considera que la Sala Suprema emplazada no ha brindado los argumentos suficientes para resolver el caso planteado en un sentido o en otro. Dicha resolución, con la absolución de las cuestiones predichas, puede variar o ser la misma, pero la Sala Suprema emplazada tiene el deber constitucional de pronunciarse sobre ellas para otorgar una respuesta constitucionalmente adecuada a la cuestión de la protección que merece la marca



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC

LIMA

IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

Representado(a) por GRACIELA GILCERIA

ALARCÓN MARROQUÍN

CRISTAL y de si el registro de la marca G-KRISTAL va en contra de dicha protección o no.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, **NULA** la Ejecutoria Suprema de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada en el Expediente de Casación N.º 3271-2007, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
2. **DISPONER** que el órgano judicial emplazado vuelva a emitir resolución teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

06 MAR. 2017

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaría Relatora
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC
LIMA
IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.
Representado(a) por GRACIELA GILCERIA
ALARCÓN MARROQUIN

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES COMPETENTE PARA EVALUAR LO RESUELTO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS CUANDO EXISTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O DE LA PRIMACÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN

Si bien concuerdo con la parte resolutive de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2015, discrepo de lo expresado en su fundamento 19, en cuanto consigna literalmente que: “(...) *este Tribunal ha precisado en reiterada jurisprudencia que en esta vía únicamente puede revisarse decisiones jurisdiccionales emitidas por la judicatura ordinaria si estas contienen vicios graves de razonamiento o motivación (...) o errores o déficits de interpretación constitucional (...)*”.

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones:

1. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar las decisiones jurisdiccionales emitidas por la judicatura ordinaria, si lo puede hacer por excepción. Por lo tanto, no es una materia propia o exclusiva de la jurisdicción ordinaria como tan rotundamente se dice en aquel fundamento.
2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a evaluar, por ejemplo, la decisión jurisdiccional emitida por el juez, entre otros aspectos. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma.
3. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la jurisdicción interna.

S.
BLUME FORTINI

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaría Relatora
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 08506-2013-PA/TC
LIMA
IMPORT Y EXPORT GOLDSUN S.A.C.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, me aparto de los fundamentos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la presente sentencia por contener argumentos sustantivos que no resultan pertinentes para resolver un amparo contra resolución judicial, adhiriéndome a los demás fundamentos consignados en la sentencia. Por tanto, al igual que mis colegas, considero que la demanda debe ser declarada **FUNDADA**.

S.

SARDÓN DE TABOADA

Lo que certifico:

06 MAR. 2017

JANET OTÁROLA SANTILANA
Secretaria Relatora
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL