



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE

SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

Que, dentro del debido proceso, se verifica, que la recurrente no acreditó el uso en el mercado de la marca de producto La Crónica, durante el periodo comprendido entre el veinte de agosto de dos mil cuatro y el veinte de agosto de dos mil siete periodo anterior a los tres años de la presentación de la acción de cancelación de la marca por falta de uso presentada por Oiga; en igual sentido la recurrente tampoco demostró que la falta de uso se debió a fuerza mayor, siendo así, INDECOPI procedió a la cancelación del registro de marca de producto la Crónica.

Lima, veintitrés de agosto de dos mil trece.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-

VISTOS.- Con el expediente administrativo acompañado; después de revisar el proceso contencioso administrativo con numeración asignada: mil trescientos trece guión dos mil trece, en esta Sede, sobre impugnación de resolución administrativa; en Audiencia Pública de la data, sin informe oral, emitida la votación de la Suprema Sala Civil en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Adjunto Supremo de la Fiscalía Suprema en lo Civil (fojas 28 del cuaderno de apelación) se expide la siguiente sentencia:



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

1.- MATERIA DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Que, es materia de grado el recurso de **apelación** (fojas 148) interpuesto por la Abogada de la demandante empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú, contra la sentencia, contenida en la resolución número nueve, del diecinueve de octubre de dos mil once (fojas 135), que declaró infundada la demanda, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (en los seguidos por la empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Editorial Periodística OIGA, sobre nulidad de resolución administrativa).

2.- ANTECEDENTES:

A NIVEL ADMINISTRATIVO

2.1).- Que, en el **expediente administrativo** acompañado número 325696-2007, se tiene: **A)** Editora Periodística OIGA Sociedad Anónima solicita se sirva cancelar por falta de uso la marca denominada La Crónica (fojas 01 del expediente administrativo). **B)** La empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú, absolvió la solicitud de cancelación (fojas 56 del expediente administrativo). **C)** El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución número 003751-2008/OSD-INDECOPI, del cinco de marzo de dos mil ocho (fojas 104 del expediente administrativo), declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima del Perú y en consecuencia canceló el registro de la marca de producto constituida por la denominación La Crónica. **D)** La empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú interpuso recurso de **apelación**. (fojas 112 del expediente administrativo). **E)** La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

INDECOPI, mediante la Resolución número 1919-2008/TPI-INDECOPI, del siete de agosto de dos mil ocho, **confirmó** la Resolución apelada (*fojas 158 del expediente administrativo*). **F)** La referida resolución administrativa materia de nulidad fue notificada el veinte de agosto de dos mil ocho (*a fojas 175 del expediente administrativo ver el cargo de la constancia de notificación*).

SEDE JUDICIAL

2.2).- Demanda.- Que, la recurrente empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú, representada por su apoderado Javier Ramos Espinoza, mediante el escrito que ingresó el dieciocho de noviembre de dos mil ocho (*fojas 37 del expediente contencioso administrativo*) interpuso **demand** *contra* el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Editorial Periodística Oiga Sociedad Anónima, para que: **Primera pretensión principal:** se declare la **nulidad** de la Resolución Administrativa número 1917-2008/TPI-INDECOPI, del siete de agosto de dos mil ocho (*emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI*), que **confirmó** la resolución administrativa número 003751-2008/OSD-INDECOPI, del cinco de marzo de dos mil ocho (*emitida por la Oficina de Signos Distintivos - INDECOPI*), que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima del Perú y en consecuencia cancelar el registro de la marca de producto constituida por la denominación La Crónica, distinguir impresos, diarios, semanarios, periódicos, revistas, libros y productos de imprenta de la clase 16 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado número 66876, a favor de la empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima Editora Perú, de Perú. **Segunda pretensión principal:** En ejercicio de plena jurisdicción del proceso contencioso administrativo, declare infundada la pretensión de cancelación de Oiga (*expediente número 325696-2008/OSD*), contra la marca de productos “La Crónica”, inscrita en la clase 16 de la Clasificación Internacional con



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

certificado número 66876. Para cuyo efecto expone que: **1)** el veinte de agosto de dos mil siete presentó una solicitud de cancelación del registro de la marca La Crónica, inscrita en el certificado número 66876 del Registro de Marcas de Producto del INDECOPI para distinguir bienes de la clase 16 de la Clasificación Internacional. **2)** La cancelación se sustenta en que Editora Perú no había usado la marca en los tres años anteriores a la fecha de interposición del pedido, ni había otorgado licencia a favor de terceros para su uso. **C)** el cuatro de octubre de dos mil siete, Oiga ofreció como medio probatorio de su pedido de cancelación, la memoria Anual 2006 de Editora Perú, donde supuestamente se acreditaba que su empresa no tenía proyectado publicar un proyecto periodístico denominado Diario La Crónica. **D)** Editora Perú absolvió el traslado de la solicitud de cancelación el veintiséis de noviembre de dos mil siete, por medio del cual rechazó lo solicitado por Oiga al existir un motivo justificado por el no uso de la marca La Crónica en un proyecto periodístico. **E)** Editora Perú estaba impedida de usar la marca la Crónica debido a factores que no dependían íntegramente de la empresa, como la aprobación de un presupuesto por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (en adelante - FONAFE), el cumplimiento de las normas que regulan la actividad empresarial. No obstante ello, la marca La Crónica fue usada, dentro de sus posibilidades, para la gestión, organización y ejecución de diversos servicios presentados por Editora Perú.

2.3).- Auto Admisorio.- Que, mediante resolución número uno del seis de enero de dos mil nueve (*fojas 61 del expediente judicial*) se admitió a trámite la demanda.

2.4).- Contestación de la Demanda Judicial.- Que, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPIA, representado por su Apoderado Antonio Corrales Gonzales, el veintitrés de abril de dos mil nueve (*fojas 69 del expediente judicial*) contestó la demandada, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamento y solicita que sea desestimada, por



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

considerar que: **a)** La resolución que cancela la marca La Crónica, es conforme a derecho, pues se acreditó la falta de uso de la marca por más de 3 años y ello conforme a la Decisión Andina 486. **b)** Las causas que justifican el no uso de una marca en el mercado no deben depender del titular de la referida marca, un motivo justificado para dejar de usar una marca, no puede consistir en que la propia empresa dejó de hacer gestiones necesarias para que la marca pudiera ser utilizada.

2.5).- Saneamiento y Puntos Controvertidos.- Que, por resolución número cuatro, del doce de octubre de dos mil diez (*fojas 104 del expediente contencioso administrativo*), se declaró saneado el proceso por existir una relación jurídico procesal válida entre las partes; y, enseguida se fijó como **puntos controvertidos**: **1)** Establecer y determinar, si está revestida de nulidad la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual número 1917-2008/TP-INDECOPI, del siete de agosto de dos mil ocho, como primera pretensión y como segunda pretensión se declare infundada la pretensión de cancelación de Oiga (*expediente 325696-2008/OSD*) contra la marca de producto La Crónica inscrita en la clase dieciséis. Por otra parte, se declaró rebelde a Editora Periodística Oiga Sociedad Anónima. Asimismo se decretó el juzgamiento anticipado (*fojas 106 del expediente contencioso administrativo*).

2.6).- Dictamen Fiscal.- La Fiscal Superior de la Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima, mediante el Dictamen número 1262-11, ingresado el siete de setiembre del dos mil once (*fojas 124 del expediente judicial*), **opinó** que se declare **infundada** la demanda.

2.7).- Sentencia Judicial de Primera Instancia.- Que, es así que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia, contenida en la resolución nueve (*fojas 135 del expediente contencioso administrativo*), del diecinueve de octubre de dos mil once,



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

declaró infundada la demanda sobre nulidad de resolución administrativa, sin costas ni costos.

3). AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.-

Que, la Abogada de la demandante Empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú, formalizó su recurso de apelación (fojas 148 del expediente contencioso administrativo) contra la referida sentencia, en la cual alegan: **A)** que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486 y el artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que sólo procederá la cancelación de una marca si su falta de uso es por motivos no justificados. Si las normas de propiedad industrial hubieran pretendido limitar las razones de cancelación de una marca a los supuestos tradicionales de hecho fortuito o de fuerza mayor, lo hubieran regulado en esos términos. El término “motivo justificado” no puede ser interpretado como erróneamente lo ha hecho la Sala sino que, por el contrario, debe ser interpretado de forma abierto y atender al caso concreto. **B)** contrariamente a lo que opina la Sala, constituye un motivo justificado que las empresas del Estado aleguen una demora en el uso de una marca, a diferencia de agentes privados, considerando las mayores exigencias presupuestarias y corporativas que enfrentan las primeras para la realización de un proyecto. **C)** Resulta válido señalar que sin la aprobación oficial de una entidad administrativa como el FONAFE, existía un impedimento para la elaboración y difusión en el mercado de un proyecto periodístico denominado Diario La Crónica. **D)** En el presente caso nos encontramos ante un motivo justificado debido a que el no uso de la marca La Crónica se debió a que, en su condición de empresa pública, el desarrollo de los proyectos periodísticos depende de reglas que limitan sus actividades mercantiles y la asignación de su presupuesto. **E)** Su empresa tenía proyectos periodísticos en desarrollo para la explotación de la referida marca, pero debido a las planificaciones de la empresa y a la falta de autorización de



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

FONAFE, que irremediablemente conllevaba una falta de presupuesto, se debió suspender la ejecución de los proyectos.

4).- DICTAMEN FISCAL SUPREMO.-

El Fiscal Adjunto Supremo de la Fiscalía Suprema en lo Civil de Lima, mediante el Dictamen número 215-2013-MP-FN-FSC, que ingresó el dieciséis de mayo de dos mil trece (*fojas 28 del cuaderno de apelación*), **opinó** que se **revoque** la sentencia recurrida que declaró **infundada** la demanda y reformándola se declare fundada; en los seguidos por **Empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima** contra el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI** y **Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima**, sobre Impugnación de Resolución Administrativa.

5.- DELIMITACION DEL OBJETO DEL PROCESO:

Que, en este proceso contencioso administrativo, el objeto del proceso constituye la pretensión principal de la demandante, ahora recurrente, que tiene por objeto la declaración de nulidad de la Resolución Administrativa número 1917-2008/TPI-INDECOPI, del siete de agosto de dos mil ocho (*emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI*), que **confirmó** la resolución administrativa número 003751-2008/OSD-INDECOPI, del cinco de marzo de dos mil ocho (*emitida por la Oficina de Signos Distintivos - INDECOPI*), que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima del Perú y en consecuencia cancelar el registro de la marca de producto constituida por la denominación La Crónica, distinguir impresos, diarios, semanarios, periódicos, revistas, libros y productos de imprenta de la clase 16 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado número 66876, a favor de la empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima Editora Perú, de Perú. Asimismo: **Segunda pretensión principal:** En ejercicio de plena jurisdicción del proceso contencioso



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

administrativo, declare infundada la pretensión de cancelación de Oiga (expediente número 325696-2008/OSD), contra la marca de productos “La Cronica”, inscrita en la clase 16 de la Clasificación Internacional con certificado número 66876.

6.- CUESTION JURIDICA EN DEBATE:

Que, la materia jurídica en debate radica en determinar si la solicitud de nulidad de la resolución emitida por la autoridad administrativa que canceló el registro de su marca, atendió la defensa de que si bien no utilizó su marca, existe una causa que lo justifica, por lo que ésta no debe ser cancelada.

7.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 148 de la Constitución Política del Perú establece que: *“Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”*, norma constitucional que está desarrollada en el artículo uno del Texto Único Ordenado de la Ley número 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo (aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS), al disponer: *“La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú 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.”*, a lo que se debe agregar que dentro del debido proceso, específicamente al garantizar el derecho de defensa y el principio de la doble instancia, la concordancia de los artículos once¹, 13 y 35 de la Ley aludida (norma específica) prevén la procedencia del recurso de apelación, en coherencia con el objeto del artículo 364 del Código Procesal Civil *“El recurso*

¹ -antes de su modificación introducida por la Ley número 29364-.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente." (norma genérica o supletoria, para el presente caso).

SEGUNDO.- Que, la finalidad del proceso contencioso administrativo es precaver lo que pueda dificultar o prevenir la consecución de la legalidad de los actos administrativos que se expiden en el contorno o espacio de la administración pública, pues aquellos deben estar gobernados por los principios jurídico-constitucionales que tutelan la acción del que ejerce función pública administrativa, es así que por esta diligencia se efectúa la protección de los intereses de los administrados. Por eso, este Supremo Tribunal, procederá a revisar, si en el procedimiento administrativo se han cautelado las normas y los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley número 27444, que se concretizan en el debido proceso administrativo, que garantiza, a los administrados, el medio para sostener su defensa, ofrecer y producir pruebas, y así lograr de la autoridad administrativa competente un pronunciamiento motivado en hechos y razones jurídicas.

TERCERO.- Que, el **proceso contencioso administrativo**, en sede judicial, con la interposición de la demanda, se inició el dieciocho de noviembre de dos mil ocho, fecha en la cual estuvo vigente el artículo 9 de la Ley número 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, que fue modificado por el Decreto Legislativo número 1067 (publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de junio de 2008, y estuvo vigente desde el 29 de junio de 2008 hasta el 28 de noviembre de 2009), que luego mediante el TUO – Decreto Supremo 013-2008-JUS, paso a ser: el artículo 11 de la Ley número 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, el mismo que regulaba la competencia funcional, esto es: como se trataba de un proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en primera instancia conocía el proceso y sentencia la Sala Superior Contencioso Administrativo;



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

luego, –ahora- la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve el recurso de apelación y la Sala de Derecho Constitucional y Social Suprema proveerá en casación de ser el caso.

CUARTO.- Que, a efecto de **resolver** los **agravios**, se debe tener presente que el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que la oficina nacional cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Asimismo dispone que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

QUINTO.- Que, por su parte el artículo 166 de la Decisión 486 dispone que se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado al menos uno de los Países Miembros. Respecto a la carga de la prueba del uso de la marca, el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que la carga aludida corresponde al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contable o certificados de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros; y



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

para el procedimiento de la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, rigen las normas internas del Código Procesal Civil.

SEXTO.- Que, el artículo 172 del Decreto Legislativo número 823 (aplicable por razón de la temporalidad) dispone que la Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado, por su titular o por el licenciario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

SÉTIMO.- Que, la recurrente era titular de la marca La Crónica, que distingue impresos, diarios, semanarios, periódicos, revistas, libros y productos de imprenta, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con certificado número 66876, vigente desde el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y siete hasta el veintiocho de abril de dos mil doce. Como ya se ha referido Oiga solicitó la cancelación de uso de la marca de producto "La Crónica" registrada a favor de Editora Perú, siendo así, ésta empresa como titular del registro debe acreditar el uso de la marca de producto "La Crónica" durante los tres años anteriores a la referida solicitud de cancelación, es decir, por el período comprendido entre el veinte de agosto de dos mil cuatro y el 20 de agosto de dos mil siete, conforme a los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el referido artículo 172 del Decreto Legislativo número 823.

OCTAVO.- Que, la recurrente, en el procedimiento administrativo, para acreditar el uso de la marca de producto La Crónica, presentó medios probatorios como: **1)** folleto de la II Convención de Operadores auspiciada por El Peruano, "La Crónica", "La Tercera", realizada el seis y siete de setiembre de dos mil uno; **2)** folleto de la Convención de Operadores auspiciada por "El Peruano", "La Crónica" y "La Tercera" realizada el veinte y veintiuno de febrero de dos mil tres; **3)** folleto de la IV Convención de Operadores auspiciada por El Peruano, La Crónica y La



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

Tercera realizada el quince y dieciséis de abril de dos mil cuatro; **4)** copia de la caratula del cuadernillo de notas impreso con ocasión de la VI Convención de Operadores dos mil siete, que se desarrolló el once y doce de octubre de dos mil siete, advirtiéndose la marca La Crónica en la parte inferior del referido documento, **5)** copia del calendario dos mil ocho, elaborado por Editora Perú, en el que se verifica la marca la Crónica en la parte inferior de la portada del calendario aludido (*fojas 64, 65, 66, 146, 147 del expediente administrativo*), de lo cual se verifica que los medios probatorios que presentó la recurrente no se encuentran en el periodo comprendido entre el veinte de agosto de dos mil cuatro y el veinte de agosto de dos mil siete, periodo anterior a los tres años de la presentación de la solicitud de cancelación de marca por la falta de uso presentada por Oiga, a lo que se agrega, que tales medios probatorios no acreditan el uso de la marca de producto La Crónica por Editora Perú, dado que el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio, de conformidad con el criterio del Tribunal Andino vertido en el proceso número 157-IP-2004 del dos de febrero de dos mil cinco: "(...) *las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca, coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizada en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca (...)*".

NOVENO.- Que, en cuanto a lo expuesto por la recurrente sobre que en el presente caso existe un motivo justificado que impide la cancelación del registro de su marca La Crónica, que lo califica como fuerza mayor, el impedimento que subsiste para la realización de un proyecto periodístico denominado Diario La Crónica, lo cual fue analizado dentro de su condición de empresa pública que, por ser titular del Estado está regulada por normas y directivas que limitan su



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

desenvolvimiento y desarrollo. Respecto a ello, se debe considerar que el artículo 1315 del Código Civil dispone que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determinar su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Es así que la recurrente para efectos de acreditar la existencia de razones de fuerza mayor como motivo justificado para el no uso de la marca de producto La Crónica relacionadas a que en su condición de empresa pública está regulada por normas y directivas que limitan su desenvolvimiento y desarrollo, presentó con su escrito de apelación administrativa copia del oficio número 1450-2003-DE-FONAFE (*fojas 122 del expediente administrativo*), por el cual FONAFE le remite a la empresa demandante la transcripción de acuerdo de directorio número 0003-2003/009-FONAFE, adoptado en sesión del veintiocho de mayo de dos mil tres (*fojas 123 del expediente administrativo*) en el cual consta autorización para el desarrollo de actividades; sin embargo, los referidos medios probatorios no acreditan la existencia de algún evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que hubiera impedido el uso en el mercado de la marca de producto La Crónica, dado que la noción de imprevisibilidad que configura la fuerza mayor se aprecia teniendo en consideración, la rareza, el carácter anormal del evento, las remotas posibilidades de realización, y el requisito de la irresistibilidad supone la imposibilidad de cumplimiento, es así que, las dificultades para la realización de un proyecto periodístico o el hecho de ser una empresa estatal no constituyen hecho que configuren fuerza mayor que justifique el no uso de la marca La Crónica por la recurrente.

DÉCIMO.- Que, se verifica que la recurrente no acreditó el uso en el mercado de la marca de producto La Crónica, durante el periodo comprendido entre el veinte de agosto de dos mil cuatro y el veinte de agosto de dos mil siete periodo anterior a los tres años de la presentación de la acción de cancelación de la marca por falta de uso presentada por Oiga; en igual sentido la recurrente tampoco demostró



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

que la falta de uso se debió a fuerza mayor, siendo así, INDECOPI procedió a la cancelación del registro de marca de producto la Crónica.

UNDÉCIMO.- Que, conforme a lo expuesto la cuestionada Resolución materia de proceso, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, esto es, la Resolución número 1919-2008/TPI-INDECOPI, del siete de agosto de dos mil ocho (*fojas 158 del expediente administrativo*), que **confirmó** la Resolución apelada, emitida por el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, es decir, la Resolución número 003751-2008/OSD-INDECOPI, del cinco de marzo de dos mil ocho (*fojas 104 del expediente administrativo*), que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima del Perú y en consecuencia canceló el registro de la marca de producto constituida por la denominación La Crónica, no adolece de causal de nulidad alguna conforme lo ha determinado la Sala Superior mediante la sentencia apelada, que debe ser confirmada. Se debe precisar que INDECOPI se ha pronunciado sobre el motivo justificatorio esgrimido por la recurrente, y expuso las razones de su decisión al emitir la resolución materia del contencioso; y en el mismo sentido lo hizo la Sala Superior, al establecer la validez de las decisiones administrativas; por lo que este extremo del recurso de apelación tampoco es amparable.

DUODECIMO.- Que, en merito a lo expuesto en los fundamentos jurídicos precedentes, se concluye que los agravios alegados por la recurrente no pueden ser amparados y deben desestimarse por insostenibles, por lo que la sentencia venida en grado merece ser confirmada.

8).- DECISIÓN:

Por estos fundamentos: **CONFIRMARON** la sentencia apelada, contenida en la resolución número nueve, del diecinueve de octubre de dos mil once (*fojas 135*), que **declaró infundada la demanda**, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
APELACIÓN N° 1313 - 2013
LIMA

de Lima; en los seguidos por la empresa Peruana de Servicios Editoriales Sociedad Anónima – Editora Perú contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Editorial Periodística OIGA Sociedad Anónima, sobre nulidad – impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamani Llamas.-

SS.

ALMENARA BRYSON

HUAMANÍ LLAMAS

ESTRELLA CAMA

RODRÍGUEZ CHAVEZ

CALDERON PUERTAS

PPA/

Dr. STEFANO MORALES INCISO
SECRETARIO
SALA CIVIL PERMANENTE
CORTE SUPREMA

12 MAR 2014