CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:DELGADO AYBAR YENNY MARGOT /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 29/10/2026 16:39:56,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:BUSTAMANTE DEL CASTILLO Wilber FAU 20159981216 soft
Fecha: 30/10/2026 17:17:49,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:LINARES SAN ROMAN Juan Jose FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/11/2026 07:56:36,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:TOVAR BUENDIA Hilda Martina Rosario FAU 20159981216 soft
Fecha: 03/11/2026 16:39:48,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:GUTIERREZ REMON Luis Abigael FAU 20159981216 soft
Fecha: 04/11/2026 19:13:04,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala - Suprema:LLIMPE CORREA Rosario FAU 20159981216 soft
Fecha: 09/11/2026 11:22:08,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

SENTENCIA
CASACIÓN N.° 31670-2025
LIMA

TEMA: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO

SUMILLA: El artículo 165 de la Decisión N.° 486 contempla dos reglas temporales distintas: una referida al periodo de falta de uso que sustenta la cancelación y otra al momento a partir del cual puede ejercerse dicha acción. La existencia de una causa que justifique temporalmente la falta de uso debe ser considerada al evaluar si corresponde cancelar el registro, pero no modifica el plazo para determinar desde cuándo puede promoverse dicha acción. Asimismo, la causa justificante excluye de la falta de uso injustificada únicamente el periodo durante el cual efectivamente impidió la utilización de la marca, sin que su sola concurrencia determine que el periodo de tres años deba computarse nuevamente en su integridad.

PALABRAS CLAVE: Cancelación por falta de uso; causa justificante; uso de marca.

Lima, trece de julio de dos mil veintiséis

LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

VISTA: La causa número treinta y un mil seiscientos setenta – dos mil veinticinco, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante **Marriott Worldwide Corporation**, mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil veinticinco (folio 1246 del expediente judicial electrónico – EJE[1]), contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco (folio 1203), que **confirmó** la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número doce,

[1] En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

de fecha veintiocho de junio de dos mil veinticuatro (folio 755), que declaró **infundada** la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

Por escrito de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (folio 03), Marriott Worldwide Corporation interpone demanda contencioso-administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), y Delta Air Lines Inc., planteando las siguientes pretensiones:

Pretensión Principal:
- *Se declare la nulidad de la Resolución N.° 1585-202 2/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que confirmó la Resolución N.° 43-2022/CS D-INDECOPI y dispuso cancelar el registro de la marca DELTA HOTELS, Certificado N.° 104263, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional.*

Pretensión Accesoria:
- *Como consecuencia de la nulidad solicitada, se declare infundada la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por Delta Air Lines, Inc. contra la marca DELTA HOTELS, Certificado N.° 104263, y se ma ntenga vigente su registro para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional.*

La demandante sostiene que la Resolución N.° 1585-2 022/TPI-INDECOPI es contraria a ley, pues incumple lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, que establece que una marca solo puede ser cancelada por falta de uso si no es usada, sin justificación, por tres años consecutivos. Refiere que la propia autoridad administrativa reconoció la existencia de una causa justificada para el no uso de la marca durante seis meses, entre el dieciséis de marzo y el veintiséis de septiembre de dos mil veinte; por lo que no existió un periodo de tres años consecutivos de no uso injustificado y, en consecuencia, no se configuró el supuesto normativo para la cancelación de la marca. Asimismo, señala que la pandemia ocasionada por el COVID-19 y las consecuentes normas emitidas por el Estado peruano en virtud de la declaratoria del estado de emergencia constituyeron eventos fortuitos y/o de

fuerza mayor que impidieron el normal desenvolvimiento de sus actividades, por lo que el plazo de tres años debía suspenderse hasta que dicho evento cesara. Alega que la resolución que otorgó el registro de la marca le fue notificada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete y que, apenas fue notificada, inició los preparativos para usarla dentro de los tres años que la ley reserva para comenzar el uso, teniendo planeado lanzar la marca a finales de dos mil veinte; sin embargo, la pandemia truncó dichos planes e imposibilitó el uso de la marca. Agrega que ha acreditado que venía negociando con diversas empresas del Perú y de la Comunidad Andina la implementación de sus hoteles, en los cuales se prestarían los servicios de la clase 41 que distingue la marca DELTA HOTELS. En ese sentido, sostiene que, al existir dentro del periodo relevante una causa justificada para el no uso, esta interrumpió el periodo de tres años consecutivos de no uso injustificado, de la misma forma que lo habría interrumpido el uso de la marca, por lo que la acción de cancelación debió ser declarada infundada.

2. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia contenida en la resolución número doce, de fecha veintiocho de junio de dos mil veinticuatro (folio 755), el Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró **infundada** la demanda.

El Juzgado fundamentó lo siguiente:

> ***NOVENO:*** *A modo de consideración previa, resulta importante señalar que el caso de autos no constituye asunto controvertido, el hecho de que la marca de servicio "**DELTA HOTELS**" de titularidad de **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION** no fue usada en el período evaluado (18 de abril del 2018 hasta el 2021), al haber sido determinado en ese sentido en la vía administrativa y aceptado por la propia demandante; Así como tampoco, el hecho de que la Pandemia por Covid19 fue un evento fortuito;* ***Constituyendo materia controvertida*** *determinar si existió o no, alguna causa que justifique la falta de uso de la marca de DELTA HOTELS (Certificado N° 104 263) durante el período previo a la solicitud de cancelación.*

DÉCIMO: *La demandante aduce que la Resolución Nº 1585-2022/TPI-INDECOPI es contraria a ley, al incumplir lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, que establece que una marca solo puede ser cancelada por falta de uso si no es usada, sin justificación, por tres años consecutivos.*

Para que proceda la cancelación de una marca, la falta de uso en el mercado debe darse durante tres años consecutivos antes de la solicitud de cancelación. La demandante afirma que, antes de la emergencia sanitaria, no se encontraba usando su marca, durante el plazo consecutivo de dos años; y para que no se contabilice el tercer año consecutivo de falta de uso y con motivo de la emergencia alega que, en todo caso, tuvo la posibilidad de hacerlo durante este último período, pero no lo fue por causa de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, no basta con mencionar esa "justificación", sino que lo que corresponde es demostrar en forma objetiva que esa circunstancia agravó la posibilidad de poner su marca en el mercado y que realmente tuvo la seria intención de utilizar la marca.

Únicamente señala que antes de la pandemia realizó negociaciones que no fueron materializadas por la llegada de la pandemia, situación que no acredita la intención real de uso de marca a lo largo de los tres años.

Debe tenerse en cuenta que el período para acreditar el uso de una marca es de tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación, por lo que su titular puede demostrar el uso de su marca en cualquier momento de dicho período, no siendo necesario presentar medios de prueba por cada uno de los meses; que la demandante no presentó medio de prueba del uso la marca durante el período evaluado (19.04.2018 al 19.04.2021) ni después de reanudados las actividades comerciales (26.09.2020).

UNDÉCIMO: *La demandante señala que la Resolución Nº 1585-2022/TPI-INDECOPI es contraria a ley, puesto que no tuvo en consideración el plazo de gracia y la suspensión de plazos legales por el COVID al momento de admitir a trámite la acción de cancelación.*

La legislación supranacional de la Comunidad Andina que es la Decisión 486 no contempla el plazo de gracia propiamente dicho, por lo que no corresponde abundar en el tema del plazo de gracia alegado por la demandante. Lo que la norma si prevé es un plazo de tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa, luego del cual podrá iniciarse la acción de cancelación; es decir que dicho período limita a terceros a recurrir la cancelación de la marca registrada, mas no al titular de la marca para que haga uso o decida hacer uso de la marca en ese período.

En el presente caso, la resolución que concede el registro de la marca "DELTA HOTELS" fue notificada a su titular el 05 de diciembre del 2017, por tanto, hasta el 05 de diciembre del 2020 no resulta admisible la interposición de una acción de cancelación de marca; empero, la solicitud de cancelación presentada por Delta Air Lines Inc, fue presentada el 19 de abril del 2021, es decir, posterior a los tres años que se establece como límite.

Con relación a la suspensión de plazos; mediante el numeral 24 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 26-2020 del 15 de marzo de 2020 y el Decreto Supremo N° 87-2020-PCM d el 20 de mayo de 2020,

se dispuso la suspensión de los plazos de tramitación, haciendo referencia directa a aquellos procedimientos sujetos a silencio positivo y negativo iniciados antes de la entrada de vigencia de la norma en comento, esto es, anterior al 16 de marzo del 2020; mas no resulta aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad; como es el caso de autos, dado que la solicitud de cancelación de marca por falta de uso se ingresó el 19 de abril del 2021, esto es con posterioridad.

DUODÉCIMO: *Con relación a lo dispuesto por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre período de gracia y lo relacionado con el criterio aplicado en la Resolución Nº 2126-2015/TPI-INDECOPI; esta Judicatura se encuentra de acuerdo con lo expresado por la autoridad administrativa referente a que la directiva de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no es aplicable, en atención a que se refiere a una normativa europea no vinculante al caso; asimismo, por hacer referencia a una marca cancelada por falta de uso cuya vigencia fue restituida por el Poder Judicial, materia controvertida distinta a la analizada en el caso de autos.*

DÉCIMO TERCERO: *La demandante manifiesta que la Resolución Nº 1585-2022/TPIINDECOPI es contraria a ley, que no se tuvo en consideración los preparativos para el uso de la marca, realizados durante el periodo de gracia para usar la marca, los que demuestran que, de no ser por la pandemia, la marca incorrectamente cancelada hubiese sido usada.*

Si bien es cierto que de los medios probatorios obrantes en autos (confidenciales y no confidenciales), se aprecia que la demandante habría realizado negociaciones y elaborado documentos con la finalidad de inaugurar hoteles en el Perú y en otros países de la Comunidad Andina con la marca protegida, también lo es que dichas instrumentales no acreditan que la emplazada haya ofrecido servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial con la marca objeto de cancelación durante el período de prueba; en tanto que la intencionalidad o los actos preparatorios mencionados no resultan suficientes para lograr acreditar el uso efectivo de la misma.

3. Sentencia de segunda instancia

Absolviendo el recurso de apelación interpuesto por Marriott Worldwide Corporation (folio 814), mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco (folio 1203), la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justica de Lima resolvió **confirmar** la sentencia apelada que declaró **infundada** la demanda.

La Sala Superior fundamentó lo siguiente:

DÉCIMO CUARTO: *De las normas glosadas y la jurisprudencia andina citadas podemos advertir que la cancelación de una marca procede cuando* ***sin justificación****, esta no se hubiera usado en el mercado* ***en el período de tres años precedentes a la solicitud de cancelación****. Acto seguido, se condiciona la acción de cancelación a que* ***no pueda interponerse durante los primeros tres años*** *desde la fecha de notificación del registro de la marca; y, por último, se plantean causales de justificación del no uso, como son la ocurrencia de* ***hechos de fuerza mayor o caso fortuito****.*

Ahora bien, no se aprecia que en sede administrativa se haya negado la ocurrencia ni de la pandemia por Covid 19 ni de las restricciones a las actividades comerciales establecidas, en principio, por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020, sino que se ha señalado que estos hechos no resultarían una justificación respecto a la temporalidad.

Veamos, en principio Marriott fue emplazada con la resolución que otorga la marca «DELTA HOTELS» el 5 de diciembre de 2017, tal como ha precisado la propia demandante tanto en sede administrativa como en sede judicial. En función a ello, la marca no podía ser objeto de una acción de cancelación durante los primeros tres años de su vigencia, esto es, hasta el 5 de diciembre de 2020. Teniendo en cuenta que la acción de cancelación se interpuso el 19 de abril de 2021, la solicitante, Delta Air Lines cumplió con el requisito del plazo de interposición, habiendo superado los tres años desde que se otorgó el registro de marca.

Tomando como punto de partida la fecha de interposición de la acción cancelación, 19 de abril de 2021, se le otorgaba la posibilidad a Marriott que acredite el uso de la marca durante los tres años anteriores, esto es, del 19 de abril de 2018 al 19 de abril de 2021. En ese contexto, como las restricciones por la pandemia se produjeron a partir del 16 de marzo de 2020, se aprecia que la apelante tuvo un periodo prudencial para el uso de la marca por un año y diez meses durante el 2018, 2019 y parte del 2020. […]

En ese sentido, se verifica que desde que se otorgó el registro de marca (5 de diciembre de 2017) Marriot solo estuvo imposibilitada de usarla durante seis meses aproximadamente (desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 26 de setiembre de 2020). Siendo que, desde que se reanudaron las actividades hasta que la fecha en que se solicitó la cancelación tampoco se usó la marca (26 de setiembre de 2020 hasta el 19 de abril de 2021). Incluso, si adicionamos el referido plazo de suspensión a la fecha de la solicitud de cancelación (hasta octubre de 2021 aproximadamente), se verifica que durante ese período Marriot tampoco acreditó el uso de la marca.

En consecuencia, podemos concluir que desde que se notificó el registro de la marca (5 de diciembre de 2017) hasta el inicio de la acción de cancelación (19 de abril de 2021) e incluso sumándose el período en el cual Marriott vio suspendidas sus actividades (octubre de 2021), esta parte no acreditó por más de tres años el uso efectivo y real de la marca cuestionada; motivo por el cual, resulta arreglado a derecho que la misma haya sido cancelada. […]

DÉCIMO QUINTO: ***Respecto a la intención de uso de la marca***
[…] De acuerdo a los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue

se encuentran en el mercado de la actividad económica correspondiente, esto es, se encuentran disponibles para que los consumidores puedan adquirirlos o contratarlos. Asimismo, se regula que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde, únicamente, al titular del registro, contando con la posibilidad de presentar todos los medios probatorios a su alcance.

En este caso, no existe una regulación a nivel comunitario o nacional que proteja la «intención de uso» entendida como actos preparatorios para la puesta en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca, ya que se debe demostrar no solo una expectativa o actos preparatorios, sino que la autoridad debe examinar el uso real y efectivo del signo distintivo en el mercado. Así, el hecho que Marriott haya realizado tratativas con otros operadores del sector hotelería, las cuales refiere no se concretaron, no es un hecho que califique como uso de la marca, ya que, como dijimos, por lo menos debió acreditarse con publicidad de cualquier el uso de dicha marca ofreciendo los servicios a distinguirse en el mercado. […]

DÉCIMO SEXTO:** **Sobre el periodo de gracia y los tres años consecutivos
[…] En principio, y tal como ha precisado el Indecopi, no existe un «periodo de gracia» como plantea la apelante, pues ninguna norma nacional o comunitaria regula que durante los primeros años de registrada la marca se protegen los actos preparatorios para poner en el mercado los productos o servicios identificados con ella. Ya hemos señalado previamente que el período en el que no se pudo usar la marca ha sido de seis meses aproximadamente, siendo que, incluso adicionando ese plazo, Delta Air Lines, Inc. se encontraba habilitada para interponer la acción de cancelación. Lo que debe tenerse en cuenta es que a la fecha en que se produjo la pandemia y el cierre de actividades, Marriott no había puesto en el mercado los servicios de la clase 41 que distinguen la marca cuestionada; e, incluso, con la reactivación de las actividades, tampoco realizó acciones que acrediten el uso de la marca, por lo que no puede pretender estar protegida por el lapso de los tres años iniciales y de forma paralela plantear que se encuentra preparando su ingreso al mercado de forma indefinida.

*El uso de una marca puede darse desde que se otorga el registro o poco tiempo antes del periodo de tres años en el que se encuentra protegido el titular de no ser objeto de una acción de cancelación, y el riesgo de no emplearla o de no hacerlo de forma suficiente es asumido por dicho titular; y, si bien, se entiende que no todos los sectores económicos operan de la misma forma, y existen marcas cuya creación demanda un plazo más extenso, ello **no implica que se protejan las tratativas comerciales a tal punto de que estas desplacen el uso efectivo de la marca**, por lo que una interpretación de este tipo no puede ser amparada.*

***DÉCIMO SÉTIMO:** […] Contrario a la interpretación de Marriott, **la norma comunitaria no protege el no uso de la marca**, lo que hace es dotar al titular de la marca de un periodo prudencial para que ningún tercero pueda accionar en su contra dentro de los tres primeros años de registro; es decir, que la regulación no pretende que el titular de la marca genere que esta sea exitosa en el corto plazo, ya que puede publicitar y promocionar sus productos o servicios pero no conseguir las ventas esperadas o aceptación en el público consumidor, y no por ello se va a cancelar el registro; sino que en ese caso se evaluaría, por ejemplo, la puesta en el mercado de los productos y el despliegue de promoción de estos.*

Es así, que dicho período de tres años puede emplearse como un lapso para perfeccionar los productos o servicios que serán distinguidos con la marca o crear la campaña de promoción o lanzamiento, pero necesariamente deberá utilizarse la marca en el mercado de forma acreditable en algún punto de dicho periodo; ya que, cumplido este, el titular de la marca se encontrará sujeto a que cualquier tercero pueda emplear la acción de cancelación. Nuevamente, lo que se busca con el registro de marcas es el uso real y efectivo del signo, y es ello a lo que deben enfocarse los titulares de marcas.

Tal como refiere la apelante, no es obligatorio que se demuestre el uso de la marca durante todos los tres años o de forma consecutiva, sino que basta con que se acredite que se utilizó en cualquier momento de dicho periodo, pero necesariamente debe demostrarse el uso en algún punto de los tres años evaluados, no encontrándose los actos preparatorios como medios probatorios habilitantes del uso de la marca. Tampoco es correcta la interpretación respecto a que cualquier no uso justificado (fuerza mayo o caso fortuito) dentro del periodo de tres años tiene el mismo efecto que el uso de la marca en determinado punto del mismo periodo, ya que se debe insistir en que la norma no favorece, ni premia, ni fomenta el no uso de la marca, en tanto dicha situación se ha previsto justamente otorgando un plazo más que suficiente de tres años. Para el caso en concreto, Marriott ha contado con tiempo suficiente para utilizar el signo distintivo, por lo que la acción de cancelación no ha vulnerado el presupuesto del plazo contemplado en el artículo 165 de la Decisión 486. […]

Tampoco es viable la posición referida a que al existir un lapso de uso no justificado (restricciones por pandemia) se corta el plazo de tres años consecutivos, debiendo empezarse una nueva contabilidad del tiempo; sino que, en todo caso, de ser ello así, este periodo de imposibilidad se deberá adicionar a los tres años de plazo, siendo que ni aun así Marriot acreditó el uso efectivo y real de la marca cuestionada. […]

III. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Mediante auto de calificación de fecha once de mayo de dos mil veintiséis, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Marriott Worldwide Corporation, por las siguientes causales:

a) ***Primera causal: Interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.°486 de la Comunidad Andina***
Los argumentos de la casacionista son los siguientes:
a) *La interpretación errónea sucede porque la Sala Superior consideró posible la cancelación de una marca sin concederle a su titular el plazo de 3 años para el uso correspondiente.*
b) *En el caso, las restricciones relacionadas con la pandemia comenzaron el 16 de marzo del año 2020, fecha en la que la mayoría de los negocios cerraron debido a las restricciones legales impuestas a raíz de la pandemia, lo que significó para la Sala Superior que, antes del inicio de dicha restricción, Marriott contaba con un plazo que para los jueces sería razonable para poner en marcha la marca (un año y 10 meses).*
c) *De la fundamentación de la sentencia se colige que la acción de cancelación resulta improcedente. La propia Sala establece que el periodo de imposibilidad*

debe adicionarse al trienio de protección legal; por lo tanto, considerando que la marca fue concedida el 5 de diciembre del año 2017 (fecha de notificación), el plazo original vencía el 5 de diciembre del año 2020. No obstante, al sumar los seis meses de inactividad justificada reconocidos por el tribunal, el término se extiende hasta el 5 de junio del año 2021. Toda vez que la demanda se interpuso el 19 de abril del año 2021, esta se presentó prematuramente dentro del periodo de inmunidad, lo que determina su improcedencia.

***d)** La falta de uso de la marca Delta Hotels (Certificado N.° 104263) se encuentra plenamente justificada por la irrupción del COVID-19 y las restricciones gubernamentales derivadas, eventos que califican como caso fortuito y fuerza mayor respectivamente. Según las Interpretaciones Prejudiciales 229-IP-2020 y 426-IP-2022, tales circunstancias interrumpen el plazo de 3 años consecutivos de desuso exigido para la cancelación, pues la normativa protege al titular ante impedimentos ajenos a su voluntad y previsión. En este escenario, la pandemia constituyó un obstáculo insalvable que hizo razonable y legítima la suspensión del lanzamiento de la marca, especialmente para servicios de la clase 41 que requieren presencialidad (hoteles, casinos, eventos), cuya ejecución era inviable y económicamente temeraria ante el cierre de fronteras y el confinamiento global.*

***e)** Bajo esta línea argumentativa, se concluye que Marriott Worldwide Corporation actuó bajo una diligencia razonable al detener inversiones millonarias en un contexto de incertidumbre sanitaria absoluta. El derecho marcario andino no sanciona la inactividad cuando esta obedece a una justificación válida, y en el presente caso, los actos preparatorios realizados durante los dos primeros años de registro demuestran una intención inequívoca de uso que solo fue truncada por la crisis sanitaria. Por tanto, al haberse acreditado que el desuso no fue negligente sino forzado por una crisis mundial, la acción de cancelación resulta improcedente, ya que la ley garantiza al titular el aprovechamiento de su periodo de protección sin que factores externos e imprevisibles le priven de su derecho de propiedad industrial.*

b) Segunda causal: Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú

Son argumentos de la casacionista los siguientes:

***a)** La Sala de mérito ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva al emitir una sentencia carente de la debida motivación y fundamentación. Según se argumenta, la decisión de confirmar el fallo que declaró infundada la demanda de Marriott Worldwide Corporation resulta nula, toda vez que se sustenta en una interpretación errónea de los artículos 165, 166 y*

167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, vinculados a la cancelación de registros marcarios.

***b)** Se trata de una sentencia arbitraria, pues carece de la debida motivación, debiéndose declarar su nulidad.*

IV. CONSIDERANDO

PRIMERO: El recurso de casación

1.1. Como punto de partida, corresponde precisar los alcances del recurso extraordinario de casación, a fin de delimitar el marco dentro del cual esta Sala Suprema ejercerá su competencia revisora.

1.2. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo para tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo respecto a lo decidido.

1.3. En ese entendido, la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, labor en la que los jueces realizan el control de derecho, velando por su cumplimiento "y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional"[2], y revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica. En ese sentido, corresponde a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos.

1.4. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo petitorio y proceso. Es más bien un recurso singular que permite acceder a una corte de casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

---

[2] HITTERS, Juan Carlos. *Técnicas de los recursos extraordinarios y de la casación*. Segunda edición. La Plata, Librería Editora Platense; p. 166.

1.5. Ahora bien, por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[3], debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley. Puede, por ende, interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes, y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que, en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo.

1.6. En el caso de autos, atendiendo a que el recurso ha sido declarado procedente por vicio procesal y causal de naturaleza sustantiva, corresponde efectuar en primer término el análisis de la causal procesal, toda vez que, de resultar fundada, dada su trascendencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecerá de sentido emitir pronunciamiento respecto a la causal de naturaleza sustantiva admitida; en atención a ello, se procederá a verificar si se ha producido la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

SEGUNDO: Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú

2.1. A efecto de dar respuesta a la causal antes descrita, se debe indicar –en principio– lo que contienen dichas normas, así tenemos:

> ***Constitución Política del Perú***
> ***Principios de la Administración de Justicia***
> ***Artículo 139.-*** *Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...]*
> ***3.*** *La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*
> *Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.*

[3] MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). *Principios de derecho procesal civil*. Segunda edición. Bogotá, Editorial Temis Librería; p. 359.

> ***5.*** *La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.*

2.2. Al respecto, debe señalarse que el derecho al debido proceso constituye un principio consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y que –entre otros– comprende el deber de los jueces de observar los derechos procesales de las partes y el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido de tutela en cualquier etapa del proceso.

2.3. Uno de los componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por la garantía de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, ello conforme a lo previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

2.4. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, se ha pronunciado de la siguiente manera:

> *77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.*

2.5. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Primer Pleno Casatorio, Casación N.º 1465-2007 Cajamarca, ha asumido similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido de que:

> *La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente*.

2.6. La motivación de lo que se decide es interna y externa. La primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la lógica en sentido estricto[4], con implicancia en el control de la adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera[5]. En esa perspectiva, la justificación externa requiere **i)** que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; **ii)** que toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y **iii)** que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión[6].

2.7. En el marco conceptual descrito, la motivación puede mostrar diversas patologías, que, en estricto, son: **i)** la motivación omitida, **ii)** la motivación insuficiente y **iii)** la motivación contradictoria. La primera hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es, cuando no hay rastro de la motivación misma. La segunda se presentará cuando exista motivación parcial que vulnera el requisito de completitud; comprende la motivación implícita, que se da cuando no se enuncian las razones de la decisión y esta se hace inferir de otra decisión del juez, y la motivación por relación, cuando no se elabora una justificación independiente sino se remite a razones contenidas en otra sentencia; asimismo, la motivación insuficiente se presentará principalmente cuando no se expresa la justificación de las premisas, que por tanto no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra. Finalmente, estaremos ante una motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es contradictoria.

---

[4] ATIENZA, Manuel (2006). *Las razones del derecho. Derecho y argumentación.* Lima, Palestra Editores; p. 61.
[5] MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). *Introducción a la teoría del derecho*. Madrid, Marcial Pons Editores; p. 184
[6] IGARTUA, Juan (2014). *El razonamiento en las resoluciones judiciales.* Lima, Palestra-Temis; p. 2.

2.8. El Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 148 0-2006-AA/TC señala que el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada.

2.9. De esta manera, al juez supremo no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.

2.10. Ahora bien, en cuanto a la causal contenida en el **literal b)**, la parte recurrente sostiene –en esencia– que la Sala Superior ha vulnerado el derecho al debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones judiciales, al haber incurrido en un supuesto de motivación aparente; en ese sentido, refiere que dicho vicio se habría producido como consecuencia de la interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina, lo que habría conllevado a una incorrecta fundamentación del sentido del fallo. Por ello, considera que el criterio adoptado por la Sala Superior resulta arbitrario y que la sentencia de vista debe ser declarada nula.

2.11. Con relación a tales argumentos, corresponde precisar que de la lectura integral de la sentencia de vista se advierte que la Sala Superior ha desarrollado un razonamiento orientado a justificar la decisión adoptada, el cual puede sintetizarse del modo siguiente: **Primero**, delimitó la controversia en determinar si correspondía cancelar por falta de uso el registro de la marca “DELTA HOTELS”, atendiendo a la incidencia de la pandemia y de las medidas gubernamentales adoptadas como consecuencia de esta. **Segundo**, estableció el marco normativo aplicable a partir de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina, desarrollando los presupuestos para la cancelación por falta de uso, las causas justificantes de fuerza mayor o caso fortuito, los alcances del uso efectivo de la marca y la carga probatoria

correspondiente a su titular. **Tercero**, examinó el periodo relevante para acreditar el uso de la marca, considerando que el registro fue notificado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que la acción de cancelación fue presentada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno y que las restricciones derivadas de la pandemia determinaron, según estableció, una imposibilidad de uso de aproximadamente seis meses, comprendida entre el dieciséis de marzo de dos mil veinte y el veintiséis de setiembre de dos mil veinte. **Cuarto**, consideró que Marriott dispuso, antes de dichas restricciones, de aproximadamente un año y diez meses para utilizar la marca y que, luego de reanudadas las actividades, tampoco acreditó su uso; agregando que, incluso adicionando el referido periodo de imposibilidad, no se demostró el uso efectivo y real del signo distintivo. **Quinto**, examinó los actos preparatorios invocados por la demandante y determinó que estos no acreditaban que los servicios identificados con la marca hubieran sido puestos efectivamente a disposición en el mercado, por lo que confirmó la sentencia que declaró infundada la demanda.

2.12. En ese sentido, se desprende que, independientemente del mérito o corrección que pueda atribuirse a las consideraciones expresadas por la Sala Superior, la sentencia de vista contiene premisas fácticas y jurídicas identificables, así como una secuencia argumentativa dirigida a justificar la conclusión adoptada respecto de la cancelación del registro por falta de uso. Por tanto, el hecho de que la recurrente discrepe de la interpretación efectuada de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina no permite sostener, por sí mismo, la existencia de una motivación aparente, sino que evidencia un cuestionamiento al criterio jurídico asumido por el Colegiado Superior, cuya corrección corresponde ser examinada al absolver la causal de naturaleza material declarada procedente.

2.13. Estando a lo expuesto, se concluye que la sentencia de vista cumple con el deber de motivación de las resoluciones judiciales, al contener una fundamentación suficiente, coherente y congruente que permite conocer las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión adoptada y exterioriza el proceso lógico seguido por el Colegiado Superior para confirmar la sentencia de

primera instancia que declaró infundada la demanda. En consecuencia, la causal procesal prevista en el **literal b)** deviene **infundada**.

TERCERO: Interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina

3.1. Para el análisis de la infracción normativa de naturaleza material denunciada, resulta pertinente considerar las siguientes disposiciones:

> ***Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina***
> ***Artículo 165.-*** *La oficina nacional competente 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. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
> *No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*
> *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 aquéllos 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.*
>
> ***Artículo 166.-*** *Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.*
>
> ***Artículo 167.-*** *La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.*

> *El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.*

3.2. Del contenido del artículo 165 de la Decisión N.° 486 se advierte que la cancelación del registro de una marca por falta de uso se encuentra sujeta a la concurrencia de determinados presupuestos. Así, dicha disposición establece que la oficina nacional competente cancelará el registro, a solicitud de persona interesada, cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, licenciatario u 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 dicha acción no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca en la vía administrativa.

3.3. De la misma disposición se desprende que la falta de uso de la marca no determina, por sí sola, la cancelación de su registro, pues la norma contempla la posibilidad de que dicha falta de uso se encuentre sustentada en un motivo justificado. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 165 establece que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años desde la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro; mientras que su último párrafo dispone que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso obedeció, entre otros supuestos, a fuerza mayor o caso fortuito. De este modo, corresponde distinguir entre el plazo establecido para que pueda iniciarse la acción de cancelación y la existencia de circunstancias que justifiquen la falta de uso durante el periodo objeto de evaluación.

3.4. Por su parte, el artículo 166 de la Decisión N.° 486 determina cuándo debe entenderse que una marca se encuentra en uso, estableciendo que ello ocurre cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo dicha marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Asimismo, dicha disposición contempla determinados supuestos específicos que también permiten considerar usada la marca.

3.5. Finalmente, el artículo 167 de la Decisión N.° 486 establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro, pudiendo acreditarse dicho uso mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros medios de prueba permitidos por la legislación del País Miembro.

Análisis del caso concreto

3.6. En el presente caso, se encuentra establecido por las instancias de mérito las siguientes actuaciones:

i) Mediante Resolución N.° 025563-2017/DSD-INDECOPI, del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se otorgó a Marriott Worldwide Corporation el registro de la marca “DELTA HOTELS”, correspondiente al Certificado N.° 104263, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial; siendo dicha resolución notificada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

ii) Posteriormente, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, Delta Air Lines, Inc. solicitó la cancelación por falta de uso de la referida marca, registrada a favor de Marriott Worldwide Corporation para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

iii) En el marco de dicho procedimiento, el veinte de julio de dos mil veintiuno, Marriott Worldwide Corporation absolvió el traslado de la acción de cancelación, sosteniendo que la falta de uso de la marca obedeció a una causa de fuerza mayor derivada de la pandemia por COVID-19, que afectó

especialmente a los sectores turismo y hotelería. Asimismo, señaló que había realizado actos preparatorios y negociaciones dirigidas a implementar hoteles bajo la marca cuestionada dentro de la Comunidad Andina, para lo cual adjuntó diversos medios probatorios.

iv) Luego de evaluar los argumentos y medios probatorios aportados, mediante Resolución N.° 43-2022/CSD-INDECOPI, del cinco de enero de dos mil veintidós, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló el registro de la marca "DELTA HOTELS", correspondiente al Certificado N.° 104263. Sustentó su decisión en que los medios probatorios presentados no acreditaban el uso de la marca para distinguir los servicios de la clase 41 durante el periodo relevante y que los actos preparatorios para la celebración de contratos con potenciales franquiciados no suponían la puesta a disposición de los servicios distinguidos por el registro. Asimismo, consideró que, aun cuando durante el estado de emergencia la titular no hubiera podido prestar dichos servicios, había contado con un periodo anterior para utilizar la marca en el mercado.

v) Frente a dicha decisión, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, Marriott Worldwide Corporation interpuso recurso de apelación, alegando que la propia Comisión había reconocido la existencia de un periodo de no uso justificado como consecuencia de la pandemia; que debía considerarse el periodo de tres años previsto en el artículo 165 de la Decisión N.° 486 para iniciar el uso de la marca; y que la existencia de una causa justificada dentro del periodo relevante impedía considerar configurados tres años consecutivos de no uso injustificado. Asimismo, invocó los actos preparatorios realizados para la implementación de hoteles bajo la marca "DELTA HOTELS".

vi) Finalmente, mediante Resolución N.° 1585-2022/TPI-INDECOPI, del catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de

apelación y confirmó la decisión que dispuso cancelar la marca “DELTA HOTELS”. Para tal efecto, consideró que la acción de cancelación había sido promovida luego de transcurridos más de tres años desde la notificación de la resolución que otorgó el registro; que las negociaciones y actos preparatorios invocados por Marriott Worldwide Corporation no acreditaban el uso efectivo de la marca; y que, si bien esta habría estado imposibilitada de brindar presencialmente algunos de los servicios de la clase 41 durante seis meses, comprendidos entre el dieciséis de marzo y el veintiséis de setiembre de dos mil veinte, no demostró el uso de la marca durante el periodo anterior ni la existencia de causas que justificaran su falta de uso durante los periodos anterior y posterior a dicha imposibilidad.

3.7. Ahora bien, mediante la causal contenida en el **literal a)**, la recurrente denuncia la interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina, sosteniendo –en esencia– que la Sala Superior no habría considerado adecuadamente los efectos que correspondía atribuir al periodo durante el cual la falta de uso de la marca estuvo justificada por las restricciones derivadas de la pandemia. En tal sentido, refiere que si el registro de la marca fue notificado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete y se reconoció una imposibilidad de uso de aproximadamente seis meses, comprendida entre el dieciséis de marzo y el veintiséis de setiembre de dos mil veinte, dicho periodo debía adicionarse al plazo de tres años, extendiéndolo hasta aproximadamente el cinco de junio de dos mil veintiuno; por lo que la acción de cancelación interpuesta el diecinueve de abril de dos mil veintiuno habría sido promovida prematuramente. Asimismo, sostiene que la existencia de una causa justificada interrumpe el periodo de tres años consecutivos de falta de uso exigido para la cancelación, invocando al efecto las Interpretaciones Prejudiciales 229-IP-2020 y 426-IP-2022.

3.8. Al respecto, conforme a la interpretación desarrollada en los considerandos precedentes, el artículo 165 de la Decisión N.° 486 contempla dos reglas temporales distintas. La primera se encuentra prevista en su primer párrafo y

exige, para la cancelación del registro, que la marca no hubiese sido utilizada sin motivo justificado durante los tres años consecutivos anteriores al inicio de la acción. La segunda está contenida en su segundo párrafo y determina cuándo puede promoverse dicha acción. Para ello, establece que deben haber transcurrido tres años desde la notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro. Por tanto, la primera regla está referida al periodo de falta de uso que sustenta la cancelación, mientras que la segunda determina el momento a partir del cual puede ejercerse dicha acción.

3.9. A partir de esta distinción, no resulta atendible el argumento de la recurrente según el cual los aproximadamente seis meses durante los cuales estuvo imposibilitada de utilizar la marca debían adicionarse al plazo previsto para iniciar la acción de cancelación, trasladando su vencimiento del cinco de diciembre de dos mil veinte al cinco de junio de dos mil veintiuno. Ello es así porque la existencia de una causa que justifique temporalmente la falta de uso debe ser considerada al evaluar si corresponde cancelar el registro, pero no modifica el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 165 para determinar desde cuándo puede promoverse dicha acción. En consecuencia, habiéndose notificado la resolución que otorgó el registro el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, cuando Delta Air Lines, Inc. promovió la acción de cancelación, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, ya habían transcurrido los tres años exigidos por dicha disposición.

3.10. De otro lado, la recurrente sostiene que la existencia de una causa que justifique la falta de uso dentro de los tres años anteriores al inicio de la acción interrumpe dicho periodo y determina que este deba computarse nuevamente. Al respecto, el artículo 165 de la Decisión N.° 486 es tablece que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso obedeció, entre otros supuestos, a fuerza mayor o caso fortuito. Por su parte, las Interpretaciones Prejudiciales 229-IP-2020 y 426-IP-2022 exigen verificar que la causa invocada se encuentre acreditada y determinar el periodo durante el cual resulta aplicable dicha excepción. De ello se desprende que la causa justificante excluye de la falta de uso injustificada únicamente el periodo durante el cual

efectivamente impidió la utilización de la marca, sin que su sola concurrencia determine que el periodo de tres años deba computarse nuevamente en su integridad.

3.11. En el presente caso, se determinó que Marriott Worldwide Corporation habría estado imposibilitada de brindar presencialmente algunos de los servicios distinguidos por la marca durante aproximadamente seis meses, comprendidos entre el dieciséis de marzo y el veintiséis de setiembre de dos mil veinte, periodo que la sentencia de vista consideró como de no uso justificado. Sin embargo, el periodo relevante para evaluar el uso de la marca comprendía desde el diecinueve de abril de dos mil dieciocho hasta el diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Dentro de dicho periodo, Marriott no acreditó el uso de la marca entre el diecinueve de abril de dos mil dieciocho y el inicio de las restricciones, ni justificó su falta de uso durante ese lapso. Asimismo, una vez reanudadas las actividades el veintiséis de setiembre de dos mil veinte, tampoco acreditó su utilización hasta la interposición de la acción de cancelación, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, la causa justificante fue considerada únicamente respecto de los aproximadamente seis meses durante los cuales habría impedido efectivamente el uso de la marca, sin extender sus efectos a los periodos anterior y posterior.

3.12. Por otro lado, respecto de los actos preparatorios invocados por la recurrente, el artículo 166 de la Decisión N.° 486 exige, para considerar usada una marca, que los productos o servicios que distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esta; mientras que el artículo 167 atribuye al titular del registro la carga de acreditar dicho uso. En ese sentido, las negociaciones y demás actuaciones preparatorias dirigidas a la futura implementación de hoteles bajo la marca “DELTA HOTELS”, si bien podían evidenciar la intención de utilizarla posteriormente, no acreditaban, por sí mismas, que los servicios distinguidos por ella hubiesen sido puestos a disposición en el mercado en los términos exigidos por el artículo 166. Por consiguiente, tales actuaciones no permiten sustentar el uso de la marca alegado por la recurrente.

3.13. En atención a lo desarrollado precedentemente, la causa que justificó temporalmente la falta de uso de la marca no determinaba la prórroga del plazo para iniciar la acción de cancelación ni el inicio de un nuevo cómputo de tres años, sino que debía ser considerada únicamente respecto del periodo durante el cual produjo sus efectos. A su vez, los actos preparatorios invocados por la recurrente no acreditaban el uso de la marca en los términos establecidos por los artículos 166 y 167 de la Decisión N.° 486. En ese contexto, no se advierte que la Sala Superior haya atribuido a las disposiciones denunciadas un sentido o alcance distinto al que les corresponde.

3.14. Por las consideraciones expuestas, se concluye que la Sala Superior no incurrió en la interpretación errónea de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión N.° 486 de la Comunidad Andina denunciada por la recurrente; por lo que la causal contenida en el **literal a)** deviene **infundada**.

V. DECISIÓN

Por tales consideraciones y de conformidad con lo regulado en el artículo 398 del Código Procesal Civil, **SE RESUELVE**:

1. **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Marriott Worldwide Corporation**, mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil veinticinco (folio 1246); **NO CASAR** la sentencia de vista contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco (folio 1203), emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justica de Lima.

2. **DISPONER** la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano* conforme a ley, en el proceso seguido por Marriott Worldwide Corporation contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, sobre nulidad de acto administrativo. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.

Por licencia del señor Juez Supremo Yaya Zumaeta, integra esta Sala el señor Juez Supremo Linares San Román.

Interviene como ponente la señora **Jueza Suprema Delgado Aybar.**

SS.

BUSTAMANTE DEL CASTILLO

DELGADO AYBAR

LINARES SAN ROMÁN

TOVAR BUENDÍA

GUTIÉRREZ REMÓN

LJOT/arld