GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XLIII - Número 5751

Lima, 22 de abril de 2026

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 27-IP-2023	Interpretación prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del consultante: 11001032400020210022000 Referencia: Presunta nulidad de la patente «PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN MULTIBIOMÉTRICA BASADO EN MQTT» Tema objeto de la interpretación prejudicial: El alcance de las causales de nulidad absoluta de una patente previstas en los literales d) y f) del artículo 75 de la Decisión 486: (i) nulidad por falta de divulgación suficiente de la invención (artículo 75 literal d); y, (ii) nulidad por ampliación indebida de la divulgación y de la protección (artículo 75 literal f)	2
PROCESO 101-IP-2023	El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada el 15 de abril de 2026, adopta por unanimidad el presente auto	18
PROCESO 124-IP-2023	El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada el 15 de abril de 2026, adopta por unanimidad el presente auto	24
PROCESO 188-IP-2023	El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada el 15 de abril de 2026, adopta por unanimidad el presente auto	33
PROCESO 04-IP-2025	Interpretación prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del consultante: 3461-2024-0-1899-JR-CA-25 Referencia: Prescripción de una acción por infracción. Tema objeto de la interpretación prejudicial: El cómputo del plazo de la prescripción de la acción por infracción cuando el titular de la marca conoce la infracción	41

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de abril de 2026

Proceso:	04-IP-2025
Asunto:	Interpretación prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
Expediente interno del consultante:	3461-2024-0-1899-JR-CA-25
Referencia:	Prescripción de una acción por infracción
Norma objeto de la interpretación prejudicial:	Artículo 244 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina
Tema objeto de la interpretación prejudicial:	El cómputo del plazo de la prescripción de la acción por infracción cuando el titular de la marca conoce la infracción
Magistrada ponente:	María Ángela Sasaki Otani

VISTOS:

El Oficio 3461-2024-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 14 de abril de 2025, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 244 y 268 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por

la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)[1], a fin de resolver el proceso interno 3461-2024-0-1899-JR-CA-25.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Hasbro, Inc.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (**Indecopi**) de la República del Perú

Corporación JLB Hnos. S.A.C.

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

De los documentos remitidos por la autoridad consultante, se desprende que el proceso interno se encuentra relacionado con los siguientes hechos alegados por las partes:

1. Antecedentes del proceso interno:

1.1. El 5 de septiembre de 2019, Hasbro, Inc. habría tomado conocimiento de una operación de importación de juguetes realizada por la Corporación JLB Hnos. S.A.C. que infringiría sus derechos de propiedad industrial, mediante un correo enviado por Alerta Aduanas.

1.2. El 10 de septiembre de 2019 Hasbro, Inc. interpuso denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la Corporación JLB Hnos. S.A.C., con base en su marca «MY LITTLE PONY» (mixta), registrada para distinguir productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. En su denuncia, Hasbro, Inc. argumentó que:

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

[1] Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf*

i. La Corporación JLB Hnos. S.A.C. habría importado juguetes que contenían el signo «MY LOVELY HORSE» (mixto), sin la debida autorización.
ii. Que habría un riesgo de confusión entre su marca registrada y los signos utilizados en los juguetes importados.
iii. La conducta denunciada configura infracción marcaria, de acuerdo con el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

1.3. Mediante Resolución del 11 de septiembre de 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la **Secretaría Técnica de la Comisión del Indecopi**), admitió a trámite la denuncia, dispuso que se practique una visita de inspección y dictó medidas cautelares de cese y comiso. Dicha Resolución habría sido notificada el 16 de septiembre de 2019, día en el que se realizó la inspección, se verificó la existencia de los productos denunciados y se produjo el comiso de los juguetes.

1.4. El 23 de septiembre de 2019, la Corporación JLB Hnos. S.A.C., en sus descargos, manifestó que es la primera vez en la cual se encuentra en un proceso por infracción y que no habría tenido conocimiento de la titularidad de Hasbro, Inc. sobre la marca «MY LITTLE PONY» (mixta).

1.5. Por Resolución 4650-2019/CSD-INDECOPI del 10 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi resolvió, entre otros, declarar fundada la denuncia por infracción de derechos interpuesta por Hasbro, Inc. contra la Corporación JLB Hnos. S.A.C.; sancionar a la Corporación JLB Hnos. S.A.C. con una multa; y, prohibir a la Corporación JLB Hnos. S.A.C. el uso del signo infractor. En esencia, dicha resolución se sustentó en que:

i. La Corporación JLB Hnos. S.A.C. habría importado juguetes que contienen el signo «MY LOVELY HORSE» (mixto).
ii. La marca «MY LITTLE PONY» (mixta), cuyo titular es Hasbro, Inc., y el signo «MY LOVELY HORSE» (mixta), usado en los juguetes importados por la Corporación JLB Hnos. S.A.C., serían confundibles.
iii. En consecuencia, se configura la causal de infracción prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

1.6. El 6 de diciembre de 2019, la Corporación JLB Hnos. S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 4650-2019/CSD-INDECOPI.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

1.7. Por Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI del 25 de octubre de 2023, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, entre otras cosas, resolvió (con voto en discordia) declarar de oficio la prescripción del procedimiento administrativo y, por tanto, insubsistente la Resolución 4650-2019/CSD-INDECOPI, disponiendo el archivo de lo actuado. En dicha resolución, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi consideró que:

i. En el presente caso, resultaría aplicable el artículo 268 de la Decisión 486 y demás normativa nacional, a fin de declarar la prescripción del procedimiento.
ii. El tiempo transcurrido desde que Hasbro, Inc. tomó conocimiento de la importación realizada, el 5 de septiembre de 2019, hasta la notificación de la admisión a trámite a la Corporación JLB Hnos. S.A.C. por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión del Indecopi, el 16 de septiembre de 2019, sería de 11 días. El 23 de septiembre de 2019 la denunciada presentó sus descargos.
iii. El 20 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión del Indecopi volvió a notificar la resolución de 20 de diciembre de 2019 que declaró consentida la Resolución 4650-2019/CSD-INDECOPI.
iv. Una vez transcurridos los 25 días hábiles en los que el trámite estuvo paralizado por una causa no imputable al administrado, el plazo de prescripción se habría reanudado el 25 de febrero de 2020.
v. Se debe tener en cuenta la suspensión del cómputo de plazos debido a la pandemia de la Covid-19, que operó entre el 16 de marzo y 10 de junio de 2020, por lo que el 11 de junio se reanudó el plazo de prescripción.
vi. El expediente fue recibido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi el 19 de septiembre de 2022.
vii. En aplicación al artículo 268 de la Decisión 486, el plazo de prescripción (considerando todas las suspensiones) venció el 11 de mayo de 2022. En consecuencia, el procedimiento está prescrito.

1.8. Contra la Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI, Hasbro, Inc. interpuso demanda contenciosa administrativa manifestando, entre otros, que:

i. La Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI fue emitida en contravención normativa y vulnerando el principio de congruencia

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

procesal, al no resolver peticiones concretas de Hasbro, Inc. en un recurso impugnatorio.

ii. La Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI se emitió en el marco de un procedimiento trilateral; es decir, no se trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio. A las acciones administrativas trilaterales (iniciadas a instancia de parte) por infracción marcaria no se les puede aplicar las normas internas de prescripción en los mismos términos que a los procedimientos sancionadores iniciados de oficio por la autoridad administrativa.

iii. El Indecopi no solo sustentó la Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI en una norma que no es de aplicación a una denuncia por infracción de derechos marcarios, sino que lo hizo erróneamente. El plazo prescriptorio de una acción por infracción de derechos marcarios se interrumpe definitivamente con la interposición de la denuncia. En cualquier caso, el Indecopi no podría considerar que un procedimiento administrativo permanece paralizado después de hacerse declarado consentida la resolución de primera instancia.

iv. Finalmente, incluso en el supuesto hipotético de que la prescripción de procedimiento aplicase para procedimientos administrativos trilaterales, esta figura tampoco habría operado en el procedimiento en cuestión ya que la resolución de primera instancia fue emitida antes del plazo prescriptorio. La apelación se limita a la revisión de lo ya resuelto, por lo que el conteo del plazo prescriptorio no puede continuar en segunda instancia.

1.9. El Indecopi contestó la demanda, manifestando lo siguiente:

i. La autoridad administrativa tiene facultades para declarar de oficio la prescripción de la acción, amparadas en la norma nacional y en el artículo 244 de la Decisión 486. La Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI no se pronunció sobre el recurso impugnatorio de Hasbro, Inc. porque se configuró la prescripción de la acción.

ii. Se demostró la prescripción de la acción respecto a la denuncia presentada por Hasbro, Inc. Según el artículo 268 de la Decisión 486, la normativa nacional y la jurisprudencia del TJCA, el plazo de prescripción de la facultad para sancionar conductas infractoras de derechos marcarios se computa desde el instante en el cual se inició su comisión. A pesar de que se suspendió el trámite del procedimiento iniciado por denuncia de Hasbro, Inc. en dos oportunidades, una vez reanudado el cómputo y de acuerdo con el artículo 268 de la Decisión 486, el plazo para la prescripción venció el 11 de mayo de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

iii. En consecuencia, el Indecopi correctamente declaró de oficio la prescripción de la acción respecto de la denuncia presentada por Hasbro, Inc. por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la JLB Hnos. S.A.C.

1.10. Mediante Resolución número siete del 30 de septiembre de 2024, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú emitió sentencia declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI. El Juzgado consideró que de acuerdo con la Decisión 486, el plazo no fue computado de manera correcta, por los siguientes motivos principales:

i. En vista de que el Indecopi procedió al análisis de la prescripción —que extingue la responsabilidad por el transcurso del tiempo— y declaró la prescripción en el caso, resultaba inoficioso pronunciarse sobre otros aspectos alegados por Hasbro, Inc. en su recurso impugnatorio.

ii. Ahora bien, se debe considerar que los procedimientos administrativos sancionadores puros, en los cuales no hay denuncia de parte, son diferentes a los procedimientos trilaterales, donde hay una denuncia de parte. En los procedimientos administrativos sancionadores puros, la responsabilidad de actuar dentro del plazo recae en la autoridad; en los procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa deberá calificar la denuncia de parte para el inicio del procedimiento.

iii. La Decisión 486, como norma comunitaria andina, prima sobre las normas nacionales de los Países Miembros, incluyendo a la República del Perú. El procedimiento en cuestión inició por denuncia de Hasbro, Inc. frente a actos que constituirían una infracción a sus derechos marcarios. El artículo 244 de la Decisión 486 establece que el plazo prescriptorio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es de dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción (o, en todo caso, cinco desde la comisión). El TJCA ha establecido que dicho plazo se interrumpe con la presentación de la denuncia, siendo esta la única condición que exige la norma para tener por interrumpida la prescripción.

iv. En consecuencia, el plazo de prescripción para iniciar el procedimiento administrativo por denuncia se extiende desde que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor hasta el último día de los dos años previstos en la

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

Decisión 486 y no se vuelve a reanudar. El cómputo del plazo prescriptorio para la acción por infracción de derechos marcarios se interrumpe con la interposición de la denuncia, no con la notificación de la resolución que da inicio al procedimiento, sin que se pueda reanudar.

v. Asumir lo contrario implicaría un desamparo para el titular de los derechos infringidos, pues supeditaría la efectividad de su acción a la calificación y notificación de su denuncia por parte de la autoridad administrativa o que, una vez iniciado el procedimiento, el plazo se reanude por demoras imputables a la propia administración.

vi. En consecuencia, la pretensión de Hasbro, Inc., en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 0809-2023/TPI-INDECOPI, debe ampararse.

1.11. El Indecopi presentó recurso de apelación contra la mencionada sentencia, reafirmando los argumentos presentados en su contestación a la demanda.

1.12. De igual manera, Hasbro, Inc. contestó la apelación, reafirmando los argumentos presentados en su demanda.

2. Antecedentes del proceso comunitario:

2.1. Mediante Oficio 3461-2024-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 14 de abril de 2025, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al TJCA la interpretación prejudicial de los artículos 244 y 268 de la Decisión 486, planteando preguntas.

C. ASUNTO CONTROVERTIDO

De todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con la norma andina es si la acción por infracción de derechos marcarios presentada por Hasbro, Inc. habría prescrito o no, considerando el momento en el cual el titular tuvo conocimiento de los actos denunciados; y, si el plazo de prescripción de esta acción debió interrumpirse definitivamente con la presentación de la denuncia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

D. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1. En las Sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022[2] y 391-IP-2022[3], todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por virtud del cual, si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión.

2. En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

3. Sin perjuicio del reconocimiento de la doctrina del acto aclarado, corresponde precisar que esta figura no deroga las reglas de consulta del Tratado de Creación del TJCA ni de su Estatuto. En consecuencia, el acto aclarado no restringe la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales nacionales soliciten interpretación prejudicial, cuando lo estimen necesario para el caso concreto. Al contrario, la finalidad del acto aclarado es racionalizar el mecanismo de interpretación prejudicial, evitando reiteraciones innecesarias, pero manteniendo la potestad de elevar consultas facultativas (conforme el artículo 122 del Estatuto del Tribunal); y, cuando se trate de juez de única o última instancia, y resulte aplicable, el deber de elevar la consulta obligatoria (de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del TJCA).

4. En esa línea, la propia «Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de

---

2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5146_7148a47bb5.pdf*

3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5147_888b3682d9.pdf*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

interpretación prejudicial», aprobada por Acuerdo 06-2023-TJCA del 7 de julio de 2023[4], establece, en atención a la jurisprudencia previamente referenciada, que el juez de única o última instancia debe, obligatoriamente, promover una nueva consulta cuando: (i) no exista una interpretación prejudicial previa sobre la norma aplicable a su caso concreto; (ii) a pesar de que unas normas andinas ya han sido interpretadas, otras que deben aplicarse al caso concreto no lo han sido; (iii) el juez consultante considere necesario que el Tribunal precise, amplíe o modifique un criterio jurídico interpretativo previo, sea porque la interpretación «no resulte clara», o porque el caso exige una mejor determinación por parte del TJCA; o, (iv) se requiera presentar cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o vinculen de la norma andina aplicable, a fin de mejor resolver la causa nacional.

5. De esta forma, tanto la jurisprudencia de este Tribunal como la nota informativa mencionada *ut supra* señalan expresamente que el juez nacional siempre puede formular una solicitud de interpretación prejudicial, incluso sin perjuicio de la existencia de actos aclarados.

E. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 244 y 268 de la Decisión 486. Procede únicamente la interpretación del artículo 244 de la Decisión 486[5].

2. No procede la interpretación del artículo 268 de la Decisión 486, ya que en el proceso interno no se controvertiría la prescripción de una acción de competencia desleal, sino de una acción por infracción marcaria.

   Sobre la diferencia entre la infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal, la autoridad consultante deberá considerar el criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 2. a 2.16 de las páginas 13 a

---

4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5241 del 10 de julio de 2023, disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205241.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/Actos_Aclarados/Guía_para_la_aplicación_del_criterio_jurídico_interpretativo_del_acto_aclarado_en_las_solicitudes_de_interpretación_prejudicial.pdf

5 **Decisión 486.-**
«**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en la que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez».

TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNIDAD ANDINA SECRETARÍA

18 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 387-IP-2022 del 11 de junio de 2023, que constan en las páginas 61 a 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5247_5e647a7fd2.pdf

3. El artículo 244 de la Decisión 486 constituye acto aclarado, respecto de los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, en los términos desarrollados en los párrafos 2.25. a 2.37. de las páginas 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 36 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5187_c21750959a.pdf

4. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera pertinente ampliar la interpretación del artículo 244 de la Decisión 486 para profundizar los criterios que debe tener en cuenta la autoridad consultante para determinar el plazo de prescripción de la acción por infracción cuando el titular de la marca conoce la infracción.

F. TEMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. El cómputo del plazo de la prescripción de la acción por infracción cuando el titular de la marca conoce la infracción.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. El cómputo del plazo de la prescripción de la acción por infracción cuando el titular de la marca conoce la infracción

1.1. El artículo 244 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

> «**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez». VSL

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

1.2. La figura de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca ya ha sido objeto de interpretación prejudicial por parte de este Tribunal en los párrafos 2. a 2.52. de las páginas 9 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 28 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023. Respecto del asunto específico de los plazos de prescripción de la acción por infracción, se deberá tomar en consideración lo manifestado por este Tribunal en los párrafos 2.26 al 2.37 de la mencionada sentencia.

1.3. A la luz de lo acontecido en el proceso interno, el Tribunal considera pertinente ampliar lo desarrollado en el proceso 243-IP-2022.

1.4. En primer lugar, se debe considerar que la acción por infracción de una marca puede ejercerse a través de un proceso civil o mediante la vía administrativa prevista en el derecho interno. En cualquier caso, se trata de un conflicto intersubjetivo de intereses —una controversia entre el titular del derecho de propiedad industrial y un tercero—, en el que las partes pueden solucionar el conflicto mediante trato directo, conciliación o transacción, en la medida que la controversia verse sobre derechos disponibles, y siempre que la legislación nacional lo permita.

1.5. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. El plazo de dos años (cuando el titular conoce sobre los actos infractores) al que se refiere el artículo 244 de la Decisión 486 es el plazo de prescripción para interponer la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, por lo que este se computa desde el momento en que el titular del derecho marcario toma conocimiento de la infracción y el momento en el que él interpone la acción ante la autoridad nacional competente, que puede ser una demanda civil o una denuncia administrativa, de conformidad con el tratamiento procesal que el derecho interno otorga a esta figura en aplicación del principio del complemento indispensable.

1.6. Dicho plazo busca la actuación oportuna y diligente del titular del derecho. La norma andina le otorga dos años desde que toma conocimiento de la infracción para que haga valer su derecho, para que interponga la acción por infracción correspondiente.

1.7. El plazo de dos años previsto en el artículo 244 de la Decisión 486 regula la prescripción para interponer la acción por infracción. En consecuencia,

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

dicho plazo se computa desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción hasta la interposición de la demanda civil o la denuncia administrativa, según corresponda. Este plazo de prescripción es distinto e independiente de los plazos nacionales que regulan el desarrollo, duración, caducidad o conclusión del proceso civil o del procedimiento administrativo, así como de los plazos para la emisión de la resolución o sentencia final, materias que se rigen por el derecho interno aplicable, en aplicación del principio de complemento indispensable[6].

1.8. El plazo de prescripción de dos años se interrumpe con la presentación (interposición) de la demanda civil o la denuncia administrativa por parte del titular del derecho y, una vez interpuesta oportunamente la acción, dicho plazo no se reanuda por dilaciones del trámite, sean o no imputables a las partes; tales dilaciones se examinan, en su caso, conforme a las reglas procesales internas aplicables, en observancia del principio de complemento indispensable[7].

2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, ni calificará los hechos materia del proceso, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

2.1. Los artículos 244 o 268 de la Decisión 486, ¿facultan a la autoridad nacional a declarar la prescripción del procedimiento en el que se discute la infracción de derechos?

Los artículos 244 y 268 de la Decisión 486 no regulan la "prescripción del procedimiento" en cuanto tal. El artículo 244 establece la prescripción de la acción por infracción (plazo para interponerla) y, por ende, su aplicación se centra en verificar si la acción fue interpuesta (es decir, si la demanda o denuncia fue presentada) dentro del plazo correspondiente. La eventual extinción, caducidad, conclusión anormal o efectos de paralización del proceso civil o del procedimiento administrativo, así como los plazos

---

6 El principio de complemento indispensable en materia de propiedad industrial constituye un acto aclarado en los términos de los párrafos 2. a 2.7. de las páginas 10 y 11 de la Interpretación Prejudicial del 7 de diciembre de 2021, emitida por el TJCA en el proceso 259-IP-2021, que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204373.pdf*

7 *Ibidem.*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

máximos para resolver o figuras procesales equivalentes, se rigen por la normativa interna aplicable al tipo de proceso o procedimiento, en aplicación del principio de complemento indispensable. En cualquier caso, ello no autoriza a reconducir dichas reglas internas como una "reanudación" del plazo de prescripción del artículo 244 de la Decisión 486.

El Tribunal no otorgará respuesta sobre el extremo de la consulta relativo al alcance del artículo 268 de la Decisión 486, al no tener relación alguna con la controversia ventilada en sede nacional.

Sin embargo, para mayor información sobre la diferencia entre la infracción de derechos marcarios y los actos de competencia desleal, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 2.1. a 2.16 de las páginas 13 a 18 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 61 a 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5247_5e647a7fd2.pdf

3. **¿Se puede declarar la prescripción de un procedimiento en el que se discute la infracción de derechos marcarios después de admitida a trámite la acción por infracción de derechos?**

4. **¿La normativa comunitaria permite reanudar el conteo del plazo de prescripción por dilaciones en el trámite del procedimiento? Si es afirmativa la respuesta: ¿El plazo de prescripción se suspende con la presentación de la acción por infracción y se retoma con la demora o dilación del trámite, por causas no imputables al accionante en el procedimiento de infracción?**

Para abordar ambas interrogantes, es necesario precisar que presentada (interpuesta) la acción por infracción dentro del plazo del artículo 244 de la Decisión 486, dicho plazo se interrumpe definitivamente y no se reanuda por dilaciones del trámite, sean o no imputables al accionante o a la administración u órgano jurisdiccional.

En tal sentido, la normativa comunitaria andina no contempla que el plazo de prescripción del artículo 244 de la Decisión 486 "se suspenda" con la presentación de la acción y luego "se retome" por demoras del procedimiento. Esta clase de consecuencias jurídicas estarían relacionadas

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

con figuras como el desarrollo, duración, caducidad o conclusión del proceso civil o del procedimiento administrativo, así como de los plazos para la emisión de la resolución o sentencia final, materias que se rigen por el derecho interno aplicable, en aplicación del principio de complemento indispensable.

5. **¿El artículo 268 de la Decisión 486 resulta aplicable para declarar la prescripción de un procedimiento en el que se discute la acción por infracción marcaria?**

El Tribunal no otorgará respuesta sobre el extremo de la consulta relativo al alcance del artículo 268 de la Decisión 486, al no tener relación alguna con la controversia ventilada en sede nacional. Sin perjuicio de ello, para entender el alcance de la prescripción de una acción por infracción de derechos marcarios, así como su diferencia con la acción por competencia desleal, la autoridad consultante deberá remitirse a las siguientes sentencias de interpretación prejudicial.

Sobre la prescripción de la acción por infracción de derechos, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.25. a 2.37. de las páginas 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 36 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5187_c21750959a.pdf

Igualmente, sobre la diferencia entre la infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal, la autoridad consultante deberá considerar el criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 2. a 2.16 de las páginas 13 a 18 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 387-IP-2022 del 11 de junio de 2023, que constan en las páginas 61 a 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5247_5e647a7fd2.pdf

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante, respecto del artículo

244 de la Decisión 486, para profundizar el tema del cómputo del plazo de la prescripción de la acción por infracción de derechos marcarios cuando el titular de la marca conoce la infracción, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: Respecto del artículo 244 de la Decisión 486 en cuanto constituye acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos establecidos por este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que, además de lo establecido en la presente interpretación prejudicial, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias de interpretación prejudicial recaídas en los procesos 243-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; y, 387-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023; en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: Con relación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia judicial.

QUINTO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 3461-2024-0-1899-JR-CA-25, la cual deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

SEXTO: Solicitar a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, que, una vez emitida la sentencia correspondiente dentro del proceso interno 3461-2024-0-1899-JR-CA-25, remita copia de dicha decisión a este Tribunal, de

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «dos jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

SÉPTIMO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 15 de abril de 2026, conforme consta en el Acta 15-J-TJCA-2026, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Rodrigo Garrón Bozo
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

María Ángela Sasaki Otani
Magistrada

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria del Tribunal

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA