GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena

Año XLIII - Número 5793

Lima, 26 de agosto de 2026

SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 06-IP-2026	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: 4139-2023-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Actos que manifiesten la inminencia de una infracción de una patente de invención como fundamento de la acción. Tema objeto de la interpretación prejudicial: Los actos que pueden manifestar la inminencia de una infracción de una patente de invención como fundamento de la acción.....	2
PROCESO 07-IP-2026	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: 08843-2021-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Solicitud de nulidad del registro de marca «LELE BROTHER» (mixta). Tema objeto de la interpretación prejudicial: Si el uso posterior de una marca de una forma distinta a la que fue registrada puede afectar la validez del registro.....	18

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de agosto de 2026

Proceso:	07-IP-2026
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:	08843-2021-0-1801-JR-CA-23
Referencia:	Solicitud de nulidad del registro de marca «LELE BROTHER» (mixta)
Norma objeto de la interpretación prejudicial:	Artículo 172 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina
Tema objeto de la interpretación prejudicial:	Si el uso posterior de una marca de una forma distinta a la que fue registrada puede afectar la validez del registro
Magistrada ponente:	María Ángela Sasaki Otani

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

El Oficio 08843-2021-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 15 de abril de 2026, 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 136 (literales a y h), 137, 172 y 226 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 08843-2021-0-1801-JR-CA-23.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Demandante: LEGO JURIS A/S (**Lego**)

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

Importaciones y Exportaciones Luigi E.I.R.L. (**Importaciones y Exportaciones Luigi**)

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 20 de diciembre de 2019, Lego solicitó la nulidad del registro de la marca «LELE BROTHER» (mixta), registrada a favor de Importaciones y Exportaciones Luigi para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que dicha marca sería confundible con su marca notoriamente conocida LEGO (mixta), que el registro de la marca «LELE BROTHER» (mixta) habría

[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/normativa-files//uploads/Gace600_e56feed0c5.pdf*

sido realizado de mala fe, con el fin de perpetrar actos de competencia desleal, y que la marca «LELE BROTHER» (mixta) registrada en blanco y negro, estaría siendo utilizada de manera diferente a la registrada y con colores similares a la marca base de la nulidad.

Signo solicitado a registro Signo como estaría siendo usado





1.2. Por Resolución 3517-2020/CSD-INDECOPI del 23 de noviembre de 2020, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Lego, manifestando que la alegación de mala fe en el registro «LELE BROTHER» (mixta) no sería atendida, ya que fue formulada de manera extemporánea, que no se ha acreditado que la marca «LEGO» (mixta) sea notoriamente conocida y que las marcas en conflicto no son confundibles.

1.3. Contra la mencionada Resolución, Lego interpuso recurso de apelación.

1.4. En el marco del procedimiento, Lego manifestó que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la aceptación de una denuncia interpuesta por ella contra Importaciones y Exportaciones Luigi por infracción marcaria, por el uso de signos que serían similares a sus marcas «LEGO» (mixta), en la comercialización de juguetes vinculados a la marca «LELE BROTHER» (mixta).

1.5. Mediante Resolución 1126-2021/TPI-INDECOPI del 13 de septiembre de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, confirmó en parte la Resolución impugnada. Si bien, reconoció la notoriedad de la marca «LEGO» (mixta) para la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca «LELE BROTHER» (mixta).

1.6. Contra dicha Resolución, Lego interpuso demanda contenciosa administrativa, argumentando, entre otros aspectos, que: (i) la marca «LELE BROTHER» (mixta) es confundible con su marca «LEGO» (mixta), y que ambas distinguen productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la marca «LEGO» (mixta) ostenta la calidad de

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

marca notoriamente conocida; (iii) la marca «LELE BROTHER» (mixta) habría sido solicitada y registrada de mala fe con la finalidad de aprovecharse del prestigio de la marca LEGO; y, (iv) la marca «LELE BROTHER» (mixta) no está siendo usada conforme a la representación gráfica como fue registrada, circunstancia que, según alegó, incrementaría el riesgo de confusión con la marca «LEGO» (mixta).

1.7. El Indecopi contestó la demanda alegando, entre otros aspectos, que: (i) si bien se reconoció la notoriedad de la marca «LEGO» (mixta) para distinguir productos de la Clase 28, las marcas confrontadas no resultaban susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor; (ii) no existían elementos suficientes para concluir que el registro de la marca «LELE BROTHER» (mixta) hubiera sido solicitado u obtenido de mala fe; y, (iii) en consecuencia, dicho registro no se encontraba incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 172 de la Decisión 486.

1.8. Importaciones y Exportaciones Luigi contestó la demanda alegando, entre otros aspectos, que: (i) la marca «LELE BROTHER» (mixta) fue válidamente registrada ante el Indecopi; (ii) contaba con mejor derecho sobre el signo registrado respecto de determinados productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza; (iii) no existía riesgo de confusión entre las marcas «LEGO» (mixta) y «LELE BROTHER» (mixta), debido a sus diferencias denominativas, gráficas y conceptuales; (iv) no había utilizado la marca «LEGO» ni otros bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual de la demandante; y, (v) no había realizado actos de explotación indebida de reputación ajena, limitándose al uso de una marca registrada a su favor.

1.9. Mediante Resolución número nueve del 11 de marzo de 2024, el Vigésimo Tercer 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 infundada la demanda.

1.10. Lego presentó recurso de apelación contra la mencionada sentencia.

2. Antecedentes del proceso comunitario:

2.1. Mediante Oficio 08843-2021-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 15 de abril de 2026, 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 136 (literales a y h), 137, 172 y 226 de la Decisión 486,

planteando preguntas. En el presente caso, la autoridad consultante dio aplicación al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado. Para ello, examinó tanto la jurisprudencia de este Tribunal como la guía aprobada sobre la materia y, al arribar al cuarto paso del análisis, concluyó que, pese a la existencia de pronunciamientos previos sobre las normas consultadas, subsistían interrogantes sustanciales que justificaban una precisión interpretativa adicional por parte del TJCA.

C. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan relevantes por estar vinculados con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina son:

(i) Si los hechos posteriores al otorgamiento del registro marcario, como el uso diferente al que fue registrada, pueden constituir un fundamento de nulidad o si únicamente pueden ser valorados como medios probatorios o indicios para acreditar una causal de nulidad existente al momento del registro;
(ii) El momento jurídicamente relevante para verificar la concurrencia de las causales de nulidad absoluta y relativa previstas en el artículo 172 de la Decisión 486, incluida la mala fe.

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 el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por virtud del cual «en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más

---

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*

interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena».

2. Este criterio resulta plenamente compatible con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, en el sentido de que no se ha eliminado la obligación de solicitar interpretación prejudicial al TJCA, sino que esta se ha flexibilizado. En ese sentido, dicha obligación se mantiene como regla general, siendo el **acto aclarado** una excepción de carácter jurisprudencial para los supuestos en que concurran los presupuestos establecidos por este Tribunal. En consecuencia, el juez nacional mantendrá siempre la posibilidad de solicitar la interpretación a la que hubiere lugar, de conformidad con la jurisprudencia y la Guía orientativa aprobada por el Tribunal.

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 al artículo 122 del Estatuto del Tribunal); y, cuando se trate de juez de única o última instancia ordinaria, y resulte aplicable, el deber de elevar la consulta obligatoria (de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del TJCA).

4. En todo caso, cuando un juez nacional que conoce de una acción o de un recurso extraordinario solicite interpretación prejudicial, este Tribunal atenderá dicha solicitud en ejercicio de sus facultades, en aras de «asegurar la aplicación uniforme [del ordenamiento jurídico comunitario andino] en el territorio de los países miembros».

5. En esa línea, la propia «Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial», aprobada por Acuerdo 06-2023-TJCA del 7 de julio de 2023[4], establece, en atención a la jurisprudencia previamente

---

[4] Para mayor información, ver: Acuerdo 06-2023-TJCA del 7 de julio de 2023 por medio del cual se aprobó la «Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial», publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5241 del 10 de julio de 2023. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5241_8169416fce.pdf*

referenciada, que el juez de única o última instancia ordinaria 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.

6. 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. NORMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a y h), 137, 172 y 226 de la Decisión 486. Al respecto, debe destacarse que la autoridad consultante identificó las sentencias emitidas en los procesos 153-IP-2022, 128-IP-2022 y 90-IP-2022. Sin perjuicio de ello, este Tribunal considera pertinente remitirse también a otros criterios jurídicos interpretativos, en la medida en que complementan el alcance de las normas solicitadas en interpretación prejudicial, a fin de ofrecer una respuesta interpretativa integral sobre las normas comunitarias vinculadas con la controversia interna.

2. No procede la interpretación del artículo 226 de la Decisión 486, en tanto el proceso interno tiene por objeto la nulidad de un registro marcario y no una controversia autónoma sobre el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido. Lo anterior no impide que, dentro del análisis del artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente valore determinados hechos de uso, cuando resulten pertinentes como medios probatorios o indicios para acreditar una causal de nulidad existente al momento del registro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

3. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye acto aclarado, respecto de la irregistrabilidad de un signo cuando sea idéntico o similar a una marca anteriormente registrada por un tercero[5].

4. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye acto aclarado respecto de la irregistrabilidad de la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto de su prestigio o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario[6].

5. El artículo 137 de la Decisión 486 constituye acto aclarado, respecto de la presunta solicitud de registro de un signo de mala fe[7].

6. El artículo 172 de la Decisión 486 constituye acto aclarado, respecto de la nulidad de un registro marcario[8].

7. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera pertinente ampliar la interpretación del artículo 172 de la Decisión 486[9] con el fin de referirse a

---

5 El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 1.1. a 2.3.; 2.5. a 2.10. y 2.21. a 2.22. de las páginas 3 a 9; 10 a 12 y 17 de la sentencia de interpretación prejudicial 391-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 4 a 12 y 18 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5147_888b3682d9.pdf*

6 El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 2.13. y 2.14. de las páginas 10 y 11 de la sentencia de interpretación prejudicial 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 11 y 12 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*

7 El artículo 137 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 1.1. a 1.6. de la página 3 de la sentencia de interpretación prejudicial 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, que constan en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf*
Además, el citado artículo 137, también fue aclarado en los términos desarrollados en la respuesta a la pregunta 6.2. de las páginas 12 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial 128-IP-2022 del 6 de octubre de 2023, que consta en las páginas 75 a 77 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf*

8 El artículo 172 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 2.1. a 4.13. de las páginas 8 a 13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 9 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf*

9 **Decisión 486.-**

si procedería o no la nulidad de un registro de marca por causas sobrevinientes al registro.

F. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. Si el uso posterior de una marca de una forma distinta a la que fue registrada puede afectar la validez del registro.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Si el uso posterior de una marca de una forma distinta a la que fue registrada puede afectar la validez del registro

1.1. El proceso interno se origina con la solicitud de Lego Juris A/S para que se declare la nulidad del registro de la marca «LELE BROTHER» (mixta) por considerar que dicho registro habría sido obtenido a pesar de ser confundible con su marca notoriamente conocida «LEGO» (mixta); de haber sido solicitado y obtenido de mala fe, con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal; y, de estar siendo usado de manera distinta a la registrada, circunstancia cuya relevancia jurídica dentro de una acción de nulidad marcaria corresponde determinar.

1.2. Al respecto, cabe indicar que el tema relacionado con la nulidad de un registro de marca constituye un criterio jurídico interpretativo ya emitido por este Tribunal[10]; sin embargo, ello no obsta para que se puedan ampliar o aclarar dichos criterios.

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca».

[10] El artículo 172 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 2.1. a 4.13. de las páginas 8 a 13 de la sentencia de interpretación prejudicial 90-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 9 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf*

1.3. Es importante recordar que de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad de un registro de marca constituye la figura por la cual se declara la invalidez del registro como tal, en el caso de que este «se hubiese concedido en contravención» de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486; o, «se hubiese concedido en contravención» de las causales de irregistrabilidad relativas contempladas en el artículo 136 de la misma Decisión, así como aquellos registros obtenidos mediando la mala fe. Tratándose de la nulidad relativa, la acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Asimismo, cuando la causal solo se aplique a algunos de los productos o servicios registrados, la nulidad se declarará únicamente respecto de estos. Vale aclarar que, según la norma en cuestión, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad; esto quiere decir que, si la causal desapareció al momento de la decisión, la nulidad no procederá.

1.4. En consecuencia, para determinar si procede o no la nulidad de un registro de marca, la autoridad nacional competente deberá verificar si la causal invocada concurría al momento jurídicamente relevante. Tratándose de las causales de irregistrabilidad, el examen se efectúa respecto del signo tal como fue solicitado y concedido, y sobre la base de los derechos de terceros existentes a la fecha de la solicitud. Tratándose de la mala fe, el examen se refiere a la conducta del solicitante al momento de presentar la solicitud o durante el trámite que condujo a la concesión. Los hechos sobrevinientes (como el uso posterior del signo en una forma distinta a la registrada) no pueden crear *ex novo* una causal de nulidad.

1.5. En el análisis de la figura de nulidad de un registro marcario prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente deberá distinguir entre: i) mala fe en la obtención del registro que es una causal de nulidad; y, ii) mala fe en el uso de la marca o el uso en una forma distinta de la registrada, que son hechos sobrevinientes y que, por sí solos, no configuran una causal de nulidad, sin perjuicio de que puedan ser valorados como medios probatorios o indicios de una causal existente al momento jurídicamente relevante.

1.6. Por tanto, la declaratoria de nulidad del registro marcario debe efectuarse sobre la base de causales existentes en el momento de la solicitud, del trámite o del registro, pues serán estas las que afecten la validez del acto de concesión desde su origen. Las situaciones sobrevinientes no inciden, por sí mismas, en la validez original del registro. Ello no impide que se

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

sigan otras acciones previstas en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para perseguir o reprimir conductas prohibidas ocurridas con posterioridad al registro de una marca (v.g., acciones por infracción o por competencia desleal, o daños y perjuicios). En cualquier caso, no podrá declararse la nulidad por causales que, al momento de la resolución, dejasen de ser aplicables. En efecto, la nulidad ataca la validez originaria del acto de concesión, de modo que solo pueden fundarla vicios existentes al momento en que este se produjo; la regla del cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, en cambio, constituye una previsión expresa de conservación del registro, que impide declarar su invalidez cuando la causal ha dejado de ser aplicable al tiempo de resolverse.

2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta 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.

1. ¿En el marco de una acción de nulidad de registro marcario, es posible sustentar dicho pedido en la forma en que el signo es utilizado en el mercado cuando esta difiere de su representación gráfica registrada (por ejemplo, cuando un signo registrado en blanco y negro es utilizado con colores)? De ser así, ¿en qué supuestos dicha diferencia resulta jurídicamente relevante?

Con carácter previo, corresponde precisar que determinar si una modalidad concreta de uso constituye o no un uso del signo en forma distinta a la registrada es una cuestión de hecho cuya apreciación compete a la autoridad nacional, y sobre la cual este Tribunal no se pronuncia. Por lo tanto, no es posible sustentar la nulidad de un registro de marca en una causal creada únicamente a partir de hechos posteriores a la solicitud u obtención del registro. La nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 tiene por objeto verificar si el registro fue concedido en contravención de las causales de irregistrabilidad aplicables o si fue obtenido de mala fe. Por tanto, la acción de nulidad tomará en consideración las causales que se hayan presentado al momento del registro y no con posterioridad a su obtención.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

2. **En caso de que el signo registrado sea utilizado en el mercado de manera distinta a su forma inscrita, ¿el análisis del riesgo de confusión puede efectuarse tomando en consideración dicha forma de uso real, especialmente cuando se confronta con una marca notoriamente conocida? De ser así, ¿qué criterios deben observarse?**

   En el marco de una acción de nulidad de registro marcario, el análisis del riesgo de confusión debe efectuarse sobre la base del signo, tal como fue solicitado y concedido. Lo que esta acción permite es determinar si la concesión del registro tuvo algún vicio que pudiera afectar su validez. La forma de uso posterior del signo registrado no sustituye la comparación registral ni constituye, por sí misma, una causal sobreviniente de nulidad. Sin embargo, podrá ser valorada dentro de la acción de nulidad como medio probatorio o indicio de una causal existente al momento jurídicamente relevante, especialmente de la mala fe en la solicitud u obtención del registro; y podrá, además, sustentar las acciones por infracción marcaria o competencia desleal que correspondan.

3. **¿La mala fe en el registro de una marca puede determinarse a partir de un análisis conjunto de las circunstancias del caso, incluyendo hechos o conductas posteriores al registro del signo cuestionado? De ser así, ¿qué criterios deben considerarse para su acreditación conforme a la Decisión 486?**

   La mala fe debe existir al momento de la solicitud del registro o durante el procedimiento que condujo a su concesión. Por tanto, no puede configurarse una causal de nulidad por mala fe únicamente sobre la base de conductas posteriores que no guarden relación con la intención existente al momento jurídicamente relevante. Sin perjuicio de ello, la autoridad nacional competente puede realizar un análisis conjunto de las circunstancias del caso y valorar conductas posteriores como indicios corroborativos, siempre que estas permitan inferir razonablemente que, al solicitar u obtener el registro, el solicitante actuó con una finalidad desleal o contraria a los derechos de terceros. Entre otros elementos, podrán considerarse la similitud entre los signos, la identidad o conexión competitiva de los productos o servicios, el grado de conocimiento del signo anterior o notoriamente conocido, la conducta comercial del solicitante, la existencia de vínculos previos entre las partes, la reiteración de solicitudes similares, el patrón de aproximación a signos ajenos y cualquier otro elemento

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

que permita acreditar la intención existente al momento de la solicitud u obtención del registro.

4. **¿El conocimiento previo de una marca notoriamente conocida por parte del solicitante constituye un elemento determinante para configurar la mala fe en el registro de un signo? ¿Qué criterios permiten inferir dicho conocimiento?**

El conocimiento previo de una marca notoriamente conocida puede constituir un elemento determinante para acreditar la mala fe en la solicitud u obtención de un registro, siempre que, apreciado conjuntamente con la identidad o similitud de los signos y las demás circunstancias objetivas del caso, permita inferir razonablemente que el solicitante sabía o debía saber que afectaba un derecho ajeno o que pretendía aprovechar indebidamente el posicionamiento o prestigio del signo anterior. La mala fe constituye una causal autónoma de nulidad relativa y no está condicionada a que el signo incurra en las causales de nulidad absoluta previstas en el primer párrafo del artículo 134 o en el artículo 135 de la Decisión 486. En la sentencia de interpretación prejudicial 128-IP-2022[11], el TJCA manifestó lo siguiente sobre la solicitud de un registro marcario de mala fe:

> «Una persona actúa con mala fe si al momento de solicitar el registro marcario de un signo distintivo sabe, o debía saber, que dicho signo es idéntico o similar al signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, al punto que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita en el mercado local. Es el tercero, que luego solicita la nulidad del registro otorgado, el que tiene la carga de probar dicho conocimiento.
> (…)
> Si el signo distintivo que utiliza el tercero en el extranjero es notorio o renombrado, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración esta circunstancia al momento de evaluar el conocimiento previo que acredita la mala fe. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era renombrado, posiblemente no sea necesario probar la existencia de relaciones previas entre el solicitante y el tercero. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era notorio, posiblemente baste probar que el solicitante formaba parte del sector pertinente o

11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/normativa-files//uploads/GACETA_5337_1db1fb306b.pdf*

relevante (de fabricantes, distribuidores, comercializadores, clientes, consumidores, etc.) que debía conocer el signo notorio.

Para probar la mala fe, en principio, basta probar ese conocimiento previo. No se requiere probar la intención del solicitante de impedir que el mencionado tercero utilice su signo distintivo en un País Miembro de la Comunidad Andina; es decir, no es necesario comprobar la intención del solicitante de entorpecer la entrada del signo distintivo extranjero en el mercado local.»

Por otro lado, la notoriedad del signo invocado debe ser probada por quien la alega. Lo determinante es que dicha notoriedad haya existido al momento de la solicitud u obtención del registro cuestionado, sin perjuicio de que pueda ser acreditada posteriormente dentro del procedimiento correspondiente.

Para inferir el conocimiento previo del solicitante, la autoridad nacional competente podrá valorar, entre otros elementos, la intensidad de la notoriedad del signo, su presencia en el mercado pertinente, la identidad o vinculación de los productos o servicios en cuestión, la similitud de los signos, la trayectoria comercial de las partes, las eventuales relaciones contractuales previas mantenidas entre ellas, la conducta posterior del titular del registro cuestionado y cualquier otro indicio razonable. Tales elementos podrán servir para inferir o corroborar el conocimiento previo del solicitante y, con ello, la mala fe.

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

DECIDE:

PRIMERO: Interpretar que el artículo 172 de la Decisión 486 contempla: (i) la nulidad absoluta del registro de marca concedido en contravención del primer párrafo del artículo 134 o del artículo 135; y, (ii) la nulidad relativa del registro concedido en contravención del artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. La acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, y la nulidad se declarará únicamente respecto de los productos o servicios a los que alcance la causal. Los hechos posteriores a la concesión no crean, por

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

sí mismos, una causal sobreviniente de nulidad; sin embargo, pueden ser valorados como medios probatorios o indicios de una causal existente al momento jurídicamente relevante, especialmente de la mala fe en la solicitud u obtención del registro. No podrá declararse la nulidad por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 08843-2021-0-1801-JR-CA-23, 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.

TERCERO: 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 08843-2021-0-1801-JR-CA-23, remita copia de dicha decisión a este Tribunal, de conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

CUARTO: 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 19 de agosto de 2026, conforme consta en el Acta 31-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 Javier Garrón Bozo
Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

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