

MOOT COURT DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2025

Este es un caso ficticio, tal como también lo son las personas, empresas y signos distintivos a los que se hace mención. La jurisdicción ante la que se presenta el caso es de naturaleza administrativa, correspondiendo para todos los efectos únicamente la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú.

Cabe indicar que en este caso ficticio las empresas involucradas habían obtenido todas las autorizaciones de las entidades supervisoras de la banca y seguros.

Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que estimen pertinentes para, según el cronograma, sustentar las posiciones de las partes, así como desarrollar la estrategia legal que estimen adecuada

Con el crecimiento exponencial de la era digital muchos más productos y servicios se han transformado con el objeto de estar al alcance o disposición de un número cada vez más significativo de personas.

El sector financiero es uno de los sectores que ha tenido mayores y más importantes transformaciones. En efecto, hace algunos años, las personas accedían a una cuenta de ahorros motivadas principalmente por la seguridad que este mecanismo brinda para los depósitos de sus salarios, ahorros u otros ingresos. Pero, con la aparición de nuevas tecnologías y servicios, cada vez hubo más personas interesadas en gestionar cuentas bancarias con el propósito de realizar pagos de manera más sencilla y rápida. Para ello se vinculó el número de teléfono con una cuenta bancaria. Ello ha permitido que los clientes no sólo se percaten de la utilidad y rapidez para acceder a los servicios bancarios, sino que, debido a ello, también se vieran atraídas por las diversas ofertas en servicios adicionales que pueden ofrecer las distintas entidades financieras, ya sean bancos o empresas de comercio [financieras de tiendas por departamento o supermercados]. En esta línea, estas empresas de este rubro han optado por generar mayor cantidad de marcas a fin de atraer a los potenciales nuevos clientes.

En este contexto, una institución que destacó durante la pandemia fue SCNY CAPITAL S.A. de Ecuador que, bajo el nombre de “SCNY CAPITAL”, es un banco que goza de un alto reconocimiento en dicho país y que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mercado. Esto es, desde el año 2000.

SCNY CAPITAL es una de las mejores entidades bancarias, no sólo en el territorio ecuatoriano, sino a nivel latinoamericano. Además de la denominación “SCNY”, su signo distintivo es altamente reconocido por sus colores emblemáticos. Estos son: azul petróleo y arena. A continuación, el logo:



Así, a lo largo de los años, y particularmente con el advenimiento de la pandemia, SCNY CAPITAL tuvo un crecimiento exponencial. Es precisamente en el año 2020 que anunció sus planes de expansión a otros países de Latinoamérica, siendo Perú y Chile dos de sus puntos focales de interés. Por otro lado, cabe indicar que, desde el año 2015, SCNY tuvo una excelente recepción en Colombia, habiendo registrado ese mismo año su marca mixta en dicho país, la cual quedó inscrita bajo Certificado N° 567891, con fecha de vencimiento al 20 de julio de 2035, dado que fue renovada en junio del 2025.

En 2022 SCNY CAPITAL inició actividades destinadas a la puesta en marcha de los planes digitales de ahorro en dólares, ofreciéndolos a través de su página web oficial. Para ello no era necesario que los clientes fueran ciudadanos o residentes de Ecuador o Colombia, sino que, de conformidad con las normas internas del sistema bancario de dicho país, podían acceder fácilmente para hacer depósitos y disponer de su dinero a través de su banca por internet “SCNY CAPITAL”. De esa forma y dada la buena acogida de estos planes de acceso remoto, muchos ciudadanos peruanos los contactaron a través de la banca por internet “SCNY CAPITAL” con el fin de consultar cuándo establecerían una sucursal en Perú. Cabe indicar que, para el caso del Perú, inclusive se había asociado con un banco peruano [Banco del Progreso] a fin de que los clientes peruanos pudieran disponer de sus ahorros o depósitos mediante los cajeros automáticos [Automatic Teller Machine - ATM] de esta última entidad bancaria.

No obstante, en octubre del 2023, cuando ya se había establecido la sucursal de SCNY CAPITAL S.A. en Perú, se tomó conocimiento que en ese país había otra institución financiera llamada **SCNI CAPITAL PERÚ S.A.C.** Esta se había establecido en setiembre de 2023 y, el 1 de octubre de 2023, había iniciado el trámite de registro de la marca mixta “SCNI CAPITAL y logotipo” para distinguir servicios de la Clase 36, en los cuales se incluía servicios financieros y seguros, bajo el Expediente N° 12345-2023, tal como se aprecia a continuación:



Al notar una gran similitud con su nombre comercial en uso en Ecuador y su marca registrada en Colombia, los representantes legales de SCNY CAPITAL S.A. decidieron formular una oposición andina contra de dicha solicitud, utilizando como sustento de dicha oposición el nombre comercial utilizado en Ecuador, además de alegar un supuesto de mala fe.

En diciembre de 2024, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI [en adelante, la Comisión] resolvió en Primera Instancia y declaró infundada la oposición andina formulada por SCNY CAPITAL S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado [Expediente N° 12345-2023] por SCNI CAPITAL PERÚ S.A.C., toda vez que SCNY CAPITAL S.A no habría logrado acreditar un uso del nombre comercial en Ecuador [nombre comercial que había servido de sustentó para la oposición]. Del mismo modo la Comisión tampoco consideró que la marca hubiera sido solicitada mediando mala fe. Además de lo antes mencionado, la Comisión señaló que existen registros en la Clase 36 de la Nomenclatura de Niza que resultan semejantes al utilizar las letras “SC” en dicha Clase acompañadas de otros elementos, tales como: “SCA”, “SCPI”, “SC FINANCIERA”, “BANCO SCI”. SCNY CAPITAL no interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución, por lo que la misma quedó consentida.

Paralelamente, el 1 de agosto de 2024, SCNY CAPITAL S.A. de Ecuador solicitó



el registro de la marca mixta “” en la Clase 36, la cual fue registrada en noviembre de 2024, bajo Certificado N° 41091, en Perú.

Sin perjuicio de ello, durante todo ese tiempo hasta la actualidad, SCNY CAPITAL S.A. notó que las similitudes no se limitaban a la apariencia del signo solicitado por su competidora, sino que también se extendía a la identidad corporativa de su empresa. En efecto, empleaban los mismos colores y diseños para su página web, aplicativo móvil e, incluso, para la apariencia interna [look

and feel] de sus oficinas en Lima. De esta forma, SCNY infirió que habría una suerte de “copia” de su identidad corporativa. Sin embargo, queriendo aún creer que era una mera coincidencia, uno de los miembros del Directorio de SCNY CAPITAL, Angélica Fernández, le pidió a un familiar, su prima Vanessa Laguna, que visitara la oficina principal de SCNI CAPITAL PERÚ y, haciéndose pasar por un potencial cliente, preguntara por sus planes de depósitos de ahorro digitales e intentara obtener un folleto con toda la información relevante. Ello fue así debido a que SCNY había recibido algunos correos de diversos clientes en los que les preguntaban si hubo algún cambio en sus planes de ahorro digitales, así como otros productos financieros, ya que la información que recibieron no coincidía con la información que la entidad les había proporcionado inicialmente.

Así, en junio del 2025, Vanessa acude a la sede principal del banco SCNI CAPITAL PERÚ para solicitar información sobre sus planes de ahorro digital y les consulta si tendrían algún documento informativo, físico o digital, que le pudieran proporcionar a fin de contar con toda la información relevante sobre los planes mencionados para que los pudiera revisar detenidamente. Quien la atendió le indicó que le llegaría a su dirección de correo electrónico el folleto de la entidad con toda la información señalada en su conversación. Es así que horas más tarde Vanessa recibe el material promocional enviado y, a su vez, lo reenvía a su prima Angélica para que lo pudiera revisar. Esta última, al iniciar el escrutinio de lo reenviado se percató del motivo por el cual algunos clientes de su empresa preguntaban si hubo algún cambio en sus planes de ahorro, y ello era porque SCNI CAPITAL PERÚ, si bien coloca la información correspondiente a sus propios planes de ahorro, además de haber empleado un diseño sumamente similar a los folletos de SCNY CAPITAL [distribución y colores muy similar], también había optado por utilizar las mismas imágenes/fotografías que emplean en los diseños de sus folletos; generando así confusión con los clientes de SCNY CAPITAL. Inclusive, algunos personajes que SCNY CAPITAL había diseñado para su material publicitario fueron replicados con ligeros cambios de color en los folletos impresos o virtuales de SCNI CAPITAL PERÚ.

Angélica, indignada por todo lo que estaba verificando y antes de iniciar acciones legales, le comenta al resto de los miembros del Directorio sobre la posibilidad de reunirse con el representante de SCNI CAPITAL PERÚ a fin de comentarle la situación. El objetivo apuntaba a llegar a un acuerdo que evite generar confusión en el mercado.

Así, Angélica logró contactar con el representante legal de SCNI CAPITAL PERÚ y ambas partes concertaron una reunión para el 30 de junio de 2025. Al reunirse con el representante legal, éste alega que, en principio, el nombre de la empresa, así como su marca, se refiere a la primera letra de alguno de los dos apellidos o nombres de pila de los 4 socios o de sus familiares: Sosa, Caballero, Núñez e Ibáñez, por lo que niega una similitud entre las denominaciones de los signos confrontados. En cuanto a los diseños y colores empleados, señaló que, sobre la base de un estudio de mercado realizado en julio de 2023, se había concluido que esa paleta de colores resulta ideal para entidades financieras al proyectar seriedad, seguridad y estabilidad. Lo mismo resulta para los diseños y personajes, sobre los cuales señaló que no tienen relevancia para este asunto; además de destacar que los diseñadores de sus piezas publicitarias les habían

indicado que los diseños e imágenes empleadas son de “uso común” para este tipo de proyectos. Tras las negativas del abogado de SCNI CAPITAL PERÚ y la imposibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas empresas competidoras, el Directorio de SCNY CAPITAL decide que es momento de iniciar las acciones legales correspondientes.

El 30 de julio de 2025, es decir un mes después de la reunión con SCNI CAPITAL PERÚ, SCNY CAPITAL es notificada con un proveído de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la cual le corren traslado de la acción de nulidad interpuesta por SCNI CAPITAL PERÚ contra su marca “SCNY CAPITAL y logotipo”. En ese sentido y tras dicha notificación, SCNY CAPITAL S.A. consulta con su equipo de abogados qué acciones legales resultan idóneas a fin de no perder su registro y evitar una mayor afectación por parte de SCNI CAPITAL PERÚ S.A.C.