

## **Aclaraciones del caso**

### **Moot Court de Propiedad Intelectual UTP 2025**

El presente documento consolida las preguntas enviadas. Agradecemos las diversas consultas formuladas y los invitamos a leer detenidamente las respuestas. Ello servirá para orientar a los participantes sobre los alcances del caso. Las aclaraciones se aplican a todos los equipos.

#### **NOTA INICIAL**

Los equipos pueden incluir fechas, supuestos y medios probatorios de diversa índole si, en su opinión o estrategia, tienen impacto o son relevantes para la línea argumental en sus escritos de denuncia/demanda o de contestación de la misma, respectivamente.

#### **Grupo A**

- 1. ¿La asociación entre SCNY CAPITAL (Ecuador) y BANCO DEL PROGRESO (Perú) es/era solo una colaboración entre compañías o es/era un tipo de fusión?**

Ver NOTA INICIAL (contrato para la utilización de ATM o cajeros automáticos).

- 2. ¿Bajo qué alegatos SCNI CAPITAL PERÚ presentó la Acción de Nulidad contra SCNY CAPITAL?**

Ello corresponderá a cada equipo, según estime conveniente.

- 3. ¿El escrito que se debe presentar es la contestación de la Acción de Nulidad? o, por el contrario, ¿se debe presentar paralelamente una acción legal (demanda o denuncia) basado en los hechos del caso?**

Leer último párrafo del caso:

*“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.”*

4. **¿Tenemos los competidores libre elección en utilizar paralelamente cualquier acción legal inclusive que involucre crear nuevos hechos que no afecten la esencia del caso pero que puedan beneficiar la defensa?**

Ver NOTA INICIAL.

### **Grupo B**

5. **¿La acción de nulidad promovida por SCNI CAPITAL PERÚ S.A.C. contra SCNY CAPITAL S.A. se basa en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (riesgo de confusión), en el literal h) (mala fe), o en ambos supuestos?**

La norma aplicable corresponderá a lo que juzgue oportuno cada equipo, según estime conveniente.

6. **¿La audiencia corresponde a una primera instancia administrativa ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, o a una apelación ante el Tribunal de Propiedad Intelectual?**

Leer nota inicial del caso:

*“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.”*

7. **¿Podría el Comité confirmar si las marcas mixtas de ambas partes incluyen colores reivindicados como parte del signo, o si los colores forman únicamente parte de la presentación gráfica no protegida?**

Ver NOTA INICIAL.

8. **¿En qué fecha SCNY CAPITAL S.A. inició efectivamente operaciones en el territorio peruano mediante su sucursal o representación?**

Ver NOTA INICIAL.

9. **¿El acuerdo entre SCNY CAPITAL S.A. y el Banco del Progreso consistió en un contrato formal de colaboración financiera o únicamente en un convenio operativo para el uso de cajeros automáticos (ATM)?**

Leer nota inicial del caso:

*“(…) Cabe indicar que en este caso ficticio las empresas involucradas habían obtenido todas las autorizaciones de las entidades supervisoras de la banca y seguros. (…)”*

10. **¿Podría el Comité confirmar si las siglas “SCNI” corresponden efectivamente a los apellidos de los socios fundadores (Sosa, Caballero, Núñez e Ibáñez), tal como se afirma en el caso?**

Sí.

11. **¿El estudio de mercado al que se refiere SCNI CAPITAL PERÚ -usado para justificar su elección de colores- fue elaborado por una empresa externa (una agencia de**

marketing o branding) o por el propio equipo de la empresa? En cualquiera de los casos, ¿podría precisarse la fecha exacta en que se concluyó dicho estudio?

Ver NOTA INICIAL.

- 12. ¿Las imágenes y personajes empleados en los folletos de SCNI CAPITAL PERÚ provienen de bancos de imágenes libres o fueron diseñados por encargo exclusivo para dicha empresa?**

Ver NOTA INICIAL.

- 13. ¿Podría el Comité precisar las fechas exactas de: a) ¿Presentación y concesión del expediente N.º 12345-2023 (SCNI CAPITAL PERÚ S.A.C.), y b) Presentación y registro del Certificado N.º 41091 (SCNY CAPITAL S.A.)?**

Ver NOTA INICIAL.

- 14. ¿La controversia a sustentar en la audiencia se limita exclusivamente a la acción de nulidad de marca, o podrá también abordarse de forma complementaria una posible infracción marcaria o acto de competencia desleal?**

Ver NOTA INICIAL.

### **Grupo C**

- 15. ¿Existe un número mínimo de hojas predeterminado para la presentación de memorias de la parte denunciante, o la extensión del documento queda a criterio de cada equipo?**

Ver artículo 26 del reglamento. No hay un mínimo, pero sí un máximo.

**Considerando que la empresa SCNY CAPITAL S.A. realizó el registro de su marca anterior a SCNI CAPITAL PERÚ, me permito preguntar:**

- 16. ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y probatorios específicos que llevaron a la Comisión a declarar admisible a trámite la acción de nulidad interpuesta por SCNI CAPITAL PERÚ?**

Ver NOTA INICIAL.

**Bajo el caso hipotético de que la Comisión falle a favor de SCNI CAPITAL PERÚ en la acción de nulidad, solicito que se aclare los efectos que dicha decisión tendría sobre los derechos sobre la marca y logotipo de SCNY CAPITAL S.A.:**

- 17. ¿La resolución implicaría la pérdida total y definitiva del registro de la marca y/o el logotipo por parte de SCNY CAPITAL S.A. solo dentro del territorio peruano, o su efecto podría extenderse de forma general a otros países?**

Ver NOTA INICIAL.

- 18. Dado que SCNY CAPITAL S.A. utiliza el mismo logotipo en todas sus sucursales a nivel internacional, ¿la anulación de su derecho sobre el logotipo en Perú afectaría directamente la legitimidad o el uso de dicho identificador en sus sucursales ubicadas en el extranjero?**

Ver NOTA INICIAL.

- 19. ¿Se puede documentar la fecha de creación/primer uso de los elementos de material publicitario por parte de SCNY CAPITAL S.A. para refutar el argumento de “uso común” alegado por SCNI CAPITAL PERÚ?**

Ver NOTA INICIAL.

### **Grupo D**

- 20. En el documento “Normas Referenciales Aplicables”, se indica que la lista no es exhaustiva. ¿Podemos incluir normas adicionales del ordenamiento peruano, como la Ley de Competencia Desleal o el Código Civil, siempre que estén relacionadas con propiedad intelectual?**

Sí.

- 21. ¿Las decisiones y jurisprudencia del INDECOPI (Comisión y Tribunal) pueden considerarse fuentes válidas de interpretación dentro de la argumentación jurídica?**

Sí.

- 22. En el caso se menciona una *oposición andina*. ¿Se espera que los participantes apliquen la Decisión 486 en todo el análisis, o únicamente en la parte relacionada con dicha oposición?**

Ver NOTA INICIAL. En todo caso, la Decisión 486 es la norma matriz que rige en Perú, así como en Bolivia, Colombia y Ecuador.

- 23. Respecto a los hechos del caso, ¿la acción de nulidad presentada por SCNI CAPITAL PERÚ debe entenderse basada en *mala fe*, *riesgo de confusión*, o ambas causales?**

Ver NOTA INICIAL.

- 24. Dado que el caso menciona similitudes en colores, diseños y personajes, ¿podemos analizarlo también desde la perspectiva de *competencia desleal* o *trade dress*, además del análisis marcario?**

Ver NOTA INICIAL.

- 25. ¿Podemos incluir en nuestra memoria una petición final específica (por ejemplo, que se declare fundada o infundada la nulidad), o solo una exposición argumentativa sin petición concreta?**

Ver NOTA INICIAL.

- 26. Finalmente, ¿está permitido utilizar material visual (como diapositivas con imágenes referenciales del caso) durante la fase oral virtual?**

Ver NOTA INICIAL.

### **Grupo E**

- 27. ¿Desde cuándo inició la “alianza” entre “SCNY CAPITAL S.A. (Ecuador)” y el Banco del Progreso? ¿Se realizó mediante un contrato? ¿De ser el caso, cuáles fueron las cláusulas?**

Ver NOTA INICIAL.

**28. ¿A través de qué medios SCNY CAPITAL anunció sus planes de expansión a otros países de Latinoamérica?**

Ver NOTA INICIAL.

**29. ¿Cuáles son los servicios que distingue la marca registrada en Perú a favor de SCNY CAPITAL S.A. (Ecuador)?**

Los servicios que distingue son los siguientes de la Clase 36: "Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios".

**30. ¿En qué fecha exacta se constituyó la sucursal de SCNY CAPITAL en Perú? ¿En qué fecha exacta inició su actividad comercial SCNY CAPITAL en Perú?**

Ver NOTA INICIAL.

**31. ¿Desde cuándo SCNY CAPITAL comenzó a utilizar la identidad corporativa que tiene actualmente?**

Ver NOTA INICIAL.

**32. ¿Bajo qué fundamento interpuso SCNY CAPITAL la acción de nulidad de registro en contra de SCNY CAPITAL S.A.?**

Ver NOTA INICIAL.

**33. ¿Sobre qué se fundamentó la mala fe alegada y por qué la Comisión determinó que no hubo?**

Ver NOTA INICIAL.

**34. ¿En qué extremo la resolución de primera instancia fue declarada infundada? ¿En la mala fe o el nombre comercial?**

Ver NOTA INICIAL. La oposición formulada fue declarada infundada en su totalidad.

**35. ¿Las fotografías y los personajes mencionados son de titularidad de SCNY CAPITAL S.A.? De ser así, ¿cuentan con un registro? ¿Qué modificaciones realizaron a dichos personajes SCNY CAPITAL? ¿Qué elementos diferenciadores alegó SCNY CAPITAL respecto de sus diseños y personajes publicitarios? ¿Podrían brindar alguna referencia gráfica de los personajes utilizados por ambas empresas?**

Ver NOTA INICIAL.

**36. ¿Cuáles son los nombres de dominio de ambas páginas web (De SCNY CAPITAL S.A. y SCNY CAPITAL PERÚ S.A.C.)? ¿Cuándo empezaron a usar cada uno su página web?**

Ver NOTA INICIAL.

## **Grupo F**

**37. ¿Cuál es la relación jurídica del Banco del Progreso con SCNY CAPITAL S.A. de Ecuador? ¿esta relación jurídica se mantiene vigente?**

Ver NOTA INICIAL (contrato para la utilización de ATM o cajeros automáticos).

**38. Dado que el listado de normas es “meramente referencial”, ¿podemos citar y construir argumentos con la Decisión 351 (derecho de autor) y D. Leg. 1044 (competencia desleal) en apoyo a la tesis de confusión por piezas publicitarias, además de la Decisión 486?**

Ver NOTA INICIAL. Sí es posible en la medida que se considere necesaria para la estrategia legal diseñada por el equipo.

**39. ¿Cuál es la descripción textual de los servicios señalados en el certificado de registro de la marca SCNY CAPITAL?**

Los servicios que distingue son los siguientes de la Clase 36: “Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios”.

**40. ¿Cuáles es la descripción textual de los servicios señalados en el certificado de registro de la marca SCNI CAPITAL?**

Los servicios que distingue son los siguientes de la Clase 36: “Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios”.

**41. Confirman las fechas exactas de concesión y clase de los registros en Perú: Certificado N.º 41091 de SCNY CAPITAL (noviembre de 2024) y el registro concedido a SCNI CAPITAL (diciembre de 2024), y si ambos coexisten en Clase 36 hasta que se resuelva la nulidad.**

Ver NOTA INICIAL.

**42. Precisen si tenemos el margen para determinar las causales invocadas por SCNI CAPITAL en la acción de nulidad contra la marca de SCNY (p. ej., art. 136 Decisión 486 por riesgo de confusión y/o mala fe) y si podemos invocar la nulidad relativa.**

Ver NOTA INICIAL.

**43. Respecto de “nombre comercial en uso en Ecuador” utilizado en la oposición andina, confirmen qué estándar de prueba se debe presumir (publicidad, facturación, contratos, antigüedad) para efectos del Moot.**

Ver NOTA INICIAL.

**44. Confirman si la resolución que declaró infundada la oposición quedó consentida únicamente con efectos de firmeza administrativa (sin cosa juzgada material) y si ello no impide discutir la nulidad del registro de la otra parte.**

Ver NOTA INICIAL.

**45. En el caso se menciona que “clientes peruanos” accedían a la banca por internet de SCNY desde 2022; ¿ese hecho debe considerarse irrelevante para “uso” en el territorio peruano o puede ponderarse como indicio de riesgo de confusión/notoriedad?**

Ver NOTA INICIAL.

**46. Sobre la asociación con “Banco del Progreso”, confirmen si “asociado” debe entenderse como corresponsalía/uso de ATM sin licencia de marca, o si se presume algún acuerdo de uso marcario que incida en el análisis de “uso autorizado”.**

Ver NOTA INICIAL (contrato para la utilización de ATM o cajeros automáticos).

**47. En el caso se cita un “estudio de mercado realizado en julio de 2023” alegado por SCNI; confirmen si ese estudio existe documentalmente en el expediente ficticio y si su contenido puede ser invocado por ambas partes.**

Ver NOTA INICIAL.

**48. Sobre “oposición andina”, solicito confirmar si debe entenderse como oposición basada en un derecho previo/uso en otro País Miembro de la CAN conforme a la Decisión 486, y si su resultado no condiciona per se la nulidad posterior.**

Ver NOTA INICIAL.

**49. Dado que el caso alude a “mala fe”, confirmen si para el Moot se presume la definición CAN (apropiación parasitaria/ventaja indebida/imitación sistemática con conocimiento) o si debemos ceñirnos a un test objetivo de conducta desleal.**

El que se considere necesario para la estrategia legal diseñada por el equipo.

**50. Finalmente, confirmen si el corte temporal de los hechos y pruebas del caso es 30 de julio de 2025 (notificación del proveído de nulidad) y si no se admitirán hechos nuevos o prueba sobrevenida posteriores a esa fecha.**

Sí, la fecha de corte temporal de los hechos es el 30 de julio de 2025. No se admitirán hechos nuevos.

**51. ¿Podemos solicitar medidas cautelares en nuestro memorial?**

Ver NOTA INICIAL.

### **Grupo G**

**52. ¿SCNY CAPITAL S.A. ha sido reconocida como marca notoria en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú o Bolivia)?**

Ver NOTA INICIAL.

**53. ¿Existen evidencias documentadas (como correos, reclamos o mensajes) que acrediten confusión de clientes entre SCNY CAPITAL y SCNI CAPITAL PERÚ?**

Ver NOTA INICIAL.

**54. ¿SCNI CAPITAL PERÚ acreditó documentalmente ante INDECOPI que las siglas “SCNI” provienen de los nombres o apellidos de sus socios fundadores, o dicha afirmación solo consta en manifestaciones realizadas fuera del expediente?**

Ver NOTA INICIAL.

**55. ¿La resolución que concede el registro a SCNY CAPITAL (noviembre de 2024) quedó firme antes de que se emitiera la resolución que concede el registro a SCNI CAPITAL (diciembre de 2024)?**

Ver NOTA INICIAL.

**56. ¿SCNY CAPITAL contaba con clientes o transacciones activas con residentes peruanos antes de constituir su sucursal en Lima en 2023?**

Ver NOTA INICIAL.

**57. ¿SCNI CAPITAL PERÚ conocía la existencia previa de la marca SCNY CAPITAL antes de registrar su signo en 2023?**

Ver NOTA INICIAL.

**58. ¿INDECOPI recibió o tiene conocimiento de reclamos de usuarios por confusión entre ambas marcas financieras?**

Ver NOTA INICIAL.

**59. ¿INDECOPI aplicó algún criterio de “convivencia marcaria” o de evaluación de riesgo de confusión para justificar la concesión del registro de SCNY CAPITAL (noviembre de 2024), considerando que existía en trámite una solicitud previa presentada por SCNI CAPITAL PERÚ (octubre de 2023)?**

Ver NOTA INICIAL.

**60. ¿La Comisión de Signos Distintivos fundamentó la desestimación de la oposición de SCNY CAPITAL únicamente en la falta de acreditación de uso o también en la ausencia de riesgo de confusión?**

Ver NOTA INICIAL.