

MOOT COURT DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2026

Este es un caso ficticio, al igual que las personas, empresas, marcas, diseños industriales y demás signos distintivos a los que se hace mención. La jurisdicción ante la que se presenta el caso es de naturaleza administrativa y corresponde, para todos los efectos, a la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

En este caso ficticio, las empresas involucradas habían obtenido todas las autorizaciones sanitarias y de comercialización exigidas por las autoridades competentes de cada país para la fabricación, importación y venta de perfumes y productos cosméticos de lujo.

Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que consideren pertinentes para, según el cronograma, sustentar las posiciones de las partes, así como desarrollar la estrategia legal que estimen adecuada, tanto ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI como en el marco de la Interpretación Prejudicial que corresponda formular ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con el crecimiento sostenido de la industria del lujo a escala global, el sector de la perfumería fina ha experimentado una notable transformación en las últimas dos décadas. Ya no basta con desarrollar una fragancia de calidad: el envase que la contiene se ha convertido en un activo comercial de primer orden, capaz de comunicar por sí solo el posicionamiento, la exclusividad y el origen empresarial de una casa perfumera. En efecto, en un mercado saturado de ofertas olfativas, el diseño del frasco suele ser el primer —y en ocasiones el único— elemento que permite al consumidor identificar, a simple vista y sin necesidad de leer etiqueta alguna, la procedencia del producto que tiene frente a sí.

Esta realidad ha llevado a las casas de perfumería a invertir sumas considerables en el desarrollo de envases altamente distintivos y a proteger dichos desarrollos, en un primer momento, a través del sistema de diseños industriales, dada la naturaleza estética y ornamental de tales creaciones. Sin embargo, la temporalidad propia de dicho sistema —diez años improrrogables— ha causado que, en determinados casos, los titulares de estos diseños busquen mecanismos alternativos para conservar la exclusividad sobre la apariencia de sus envases una vez vencido dicho plazo, acudiendo para ello al registro de marcas tridimensionales.

En este contexto, NÉVARIS PARFUMS S.A., una reconocida casa de perfumería de lujo con sede en Quito, Ecuador, fundada en 1998, goza de amplio prestigio en el mercado latinoamericano gracias a su línea insignia de fragancias premium.

En el año 2004, NÉVARIS PARFUMS lanzó al mercado su fragancia más emblemática, denominada “DORÉENZA”, contenida en un envase de diseño singular al que la propia empresa bautizó como “Cáliz Dorénza”: un frasco de vidrio facetado, de tonalidad dorada, cuyo cuerpo evoca la silueta de un cáliz invertido con caras talladas de forma octogonal, rematado por un cuello en espiral y un tapón en forma de gota, como se muestra a continuación:



Figura 1. Envase “Cáliz Dorénza”
Diseño Industrial de NÉVARIS PARFUMS S.A.
(registro caducado en 2023)

Ante las oficinas nacionales competentes en Ecuador y Colombia, NÉVARIS PARFUMS había tramitado y obtenido registros equivalentes de ese diseño de envase. En esa línea, con el objetivo de procurar una entrada sin inconvenientes al mercado peruano, la empresa solicitó su protección como diseño industrial ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI el 12 de febrero de 2013, obteniendo el registro correspondiente el 5 de agosto de ese mismo año, bajo el Certificado N° 1874 (Expediente N° 512-2013/DIN).

A lo largo de la siguiente década, el perfume “DORÉENZA” se consolidó como una de las fragancias de lujo más reconocidas del mercado latinoamericano, en especial en los países de la Comunidad Andina, comercializándose en boutiques exclusivas de Quito, Bogotá, Lima y La Paz, y siendo objeto de múltiples reconocimientos en publicaciones especializadas del sector cosmético. El envase “Cáliz Dorénza” pasó a integrar la identidad misma de la marca “DORÉENZA”.

Conforme se aproximaba el vencimiento del registro de diseño industrial, el equipo legal de NÉVARIS PARFUMS, considerando que el mayor éxito del perfume se dio en el mercado peruano, y consciente del carácter improrrogable de dicha protección, decidió presentar, el 20 de diciembre de 2022 —cincuenta y cuatro (54) días antes del vencimiento del diseño industrial—, una solicitud de registro de marca tridimensional ante el INDECOPI, reproduciendo sustancialmente la misma forma del envase “Cáliz Dorénza” —con el único añadido de un pequeño monograma “NP” grabado en la base—, para distinguir “productos

de perfumería y cosmética” de la Clase 3 de la Clasificación Internacional, bajo el Expediente N° 891234-2022.

De esa forma, el 12 de febrero de 2023 el registro del diseño industrial de NÉVARIS PARFUMS venció, sin posibilidad de renovación, ingresando la forma del envase, en principio, al dominio público. Por su parte, la solicitud de marca tridimensional continuó su trámite regular y, al no haberse presentado oposición alguna durante el período de publicación (agosto-setiembre de 2023), fue finalmente concedida por el INDECOPI el 10 de octubre de 2023, bajo el Certificado N° 55231.

Meses antes de dicha concesión, VÍRDANA COSMÉTICA S.A.C., sociedad peruana con sede en Lima, tradicionalmente dedicada a la fabricación de cosméticos de consumo masivo con insumos peruanos, había decidido incursionar en el segmento de la perfumería de lujo. Así, en junio de 2023 —una vez vencido el registro del diseño industrial de NÉVARIS PARFUMS— inició el desarrollo de una nueva línea de fragancias denominada “VÁNTHIRA NOIR”, contenida en un envase de vidrio facetado que reproduce una silueta sustancialmente idéntica a la del “Cáliz Dorénza”, con la diferencia de emplear tonalidades negras y un acabado mate en lugar de la paleta dorada, como se muestra a continuación:



Figura 2. Envase “VÁNTHIRA NOIR”
VÍRDANA COSMÉTICA S.A.C.
(lanzado en 2024)

“VÁNTHIRA NOIR” fue lanzada comercialmente en Perú en noviembre de 2023, a un precio significativamente menor al de “DORÉENZA”, siendo una fuerte competidora en el mercado, logrando expandir su distribución en marzo de 2024, a través de tiendas por departamento y perfumerías especializadas de distintas provincias como Cusco, Arequipa, Ica, Piura, entre otras.

Al advertir la presencia de “VÁNTHIRA NOIR” en el mercado peruano, y al notar la marcada semejanza entre ambos envases, NÉVARIS PARFUMS —ya titular, para ese entonces, de la marca tridimensional registrada bajo el Certificado N° 55231, además de contar con otros registros en Colombia y Ecuador— encomendó a un familiar de uno de los miembros de su Directorio que acudiera, haciéndose pasar por una potencial compradora, a una de las boutiques de VÍRDANA COSMÉTICA en Lima, con el propósito de obtener muestras del producto y material publicitario que permitiera documentar la similitud alegada. Dicha visita se realizó el 18 de abril de 2024, y el material recabado fue posteriormente puesto en conocimiento del Directorio de NÉVARIS PARFUMS.

Antes de iniciar acciones legales, y con el objetivo de explorar una solución que evitara una mayor confusión en el mercado, los representantes de ambas empresas sostuvieron una reunión en Lima, el 15 de julio de 2024. En dicha reunión, el representante legal de VÍRDANA COSMÉTICA sostuvo que la forma facetada de tipo “cáliz invertido” constituye una tendencia estética ampliamente extendida en la alta perfumería contemporánea, para lo cual exhibió un estudio de tendencias de envases de lujo elaborado en el año 2022 por una consultora especializada, en el que se identificaban al menos tres casas perfumeras adicionales —“REGÁLYSSA”, “MUSÉNTHIA” y “VITRAUREA”— que habrían empleado formas facetadas semejantes para sus respectivos envases.



Figura 3. Envase
“REGÁLYSSA”
(lanzado en 2020)



Figura 4. Envase
“MUSÉNTHIA”
(lanzado en 2019)



Figura 5. Envase
“VITRAUREA”
(lanzado en 2017)

Sobre esa base, VÍRDANA COSMÉTICA negó la existencia de una apropiación indebida, calificando la similitud de coincidencia derivada de una tendencia de diseño compartida por la industria. No habiendo sido posible arribar a un acuerdo, el Directorio de NÉVARIS PARFUMS decidió iniciar las acciones legales correspondientes.

En ese sentido, NÉVARIS PARFUMS consulta con su equipo de abogados qué acciones legales resultan idóneas a fin de proteger su registro y evitar mayor afectación por parte de VÍRDANA COSMÉTICA S.A.C. **Cabe precisar que NÉVARIS PARFUMS es la parte denunciante y VÍRDANA COSMÉTICA es la parte denunciada.**