



## MOOT COURT LATINOAMERICANO SOBRE DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Quinta edición)

### CASO FICTICIO

En 2002, los esposos Leopoldo Martí y Micaela Rosel, ambos de nacionalidad española, se establecieron en la ciudad de Lima, Perú. Al contraer matrimonio, Leopoldo y Micaela se unieron en sociedad de gananciales (no celebraron capitulaciones matrimoniales), manteniendo una sociedad conyugal plena en los términos previstos en la ley.

Leopoldo y Micaela habían estudiado en Canadá y vieron la enseñanza del inglés como una buena oportunidad de negocio en Perú. Con los ahorros que habían logrado después de años de trabajo conjunto en su Sevilla natal, decidieron abrir, en 2005, una pequeña academia de inglés, a la que la identificaron con el nombre comercial ARTONNY, tomando como referencia el nombre de la ciudad donde se encontraba la prestigiosa universidad, reconocida mundialmente, donde realizaron sus estudios: la Universidad de Artonny. Artonny es una famosa ciudad ubicada en la provincia de Quebec, en Canadá, donde se habla inglés y francés<sup>1</sup>.

El éxito de esta academia de idiomas fue de tal magnitud que, tras 5 años de su fundación, ya se habían consolidado como la principal escuela de lengua inglesa en la ciudad. Habían logrado contratar profesores nativos y construir una gran sede en el centro de Lima. Desde sus inicios hasta la actualidad, la academia ARTONNY diseñó sus propios materiales didácticos de aprendizaje (programas, cartillas, textos académicos y exámenes).

Si bien la academia ARTONNY fue administrada desde un inicio por Leopoldo y Micaela en calidad de personas naturales, en el 2012 decidieron constituir una sociedad anónima a la que incorporaron como socio a Joaquín Martí, un primo hermano de Leopoldo que había decidido invertir toda su fortuna en la empresa que tanto éxito venía teniendo año a año. El nombre de la sociedad que constituyeron fue ACADEMIA ARTONNY S.A. y, desde entonces, la familia Martí Rosel se convirtió en una familia conocida e influyente en Lima. Vale mencionar que la sociedad ACADEMIA ARTONNY S.A. tenía domicilio en la ciudad de Lima, Perú.

En el proceso de crecimiento y formalización de la empresa, los entonces asesores legales de los Martí recomendaron proceder con el registro de la marca **ARTONNY**. Esta marca quedó registrada en diciembre del 2015, en formato denominativo, para distinguir solo servicios de educación en la clase 41 del nomenclador internacional de Niza. La titularidad de la marca recayó sobre la sociedad **ACADEMIA ARTONNY S.A.**

Dado el éxito y reconocimiento de la academia en Lima, ARTONNY se convirtió en una marca ampliamente reconocida en el sector educativo peruano, siendo identificada por el público como sinónimo de enseñanza del idioma inglés de alta calidad. Su reconocimiento fue tal en el sector educativo, que el nombre ARTONNY adquirió un valor comercial significativo en el mercado peruano.

---

<sup>1</sup> Si bien Artonny es una ciudad ficticia, los participantes deberán presumir, para los efectos del caso, que es una ciudad real conocida mundialmente. Lo mismo ocurre con la Universidad de Artonny que, para efectos del caso ficticio, es famosa a nivel global.



En enero de 2017, Joaquín Martí falleció en un accidente automovilístico y no dejó herederos. Meses más tarde, Leopoldo y Micaela decidieron volver a su tierra natal y traspasar sus acciones en porcentajes iguales a sus hijos Arnaldo, Juana, Manuela y Camilo Martí. Por pedido de los padres, se acordó que Arnaldo, el hermano mayor, tomara la presidencia y gerencia general de la empresa.

En marzo del 2018, los hermanos Juana y Camilo —que vislumbraban un mayor crecimiento del negocio, pero que querían operar con ciertos lineamientos distintos a los que planteaba Arnaldo Martí—, decidieron abrir sus propias academias. Para ello Juana constituyó la empresa **MARAR S.A.**; y Camilo constituyó la empresa **FEMAR S.A.** Ambos eran los accionistas mayoritarios de sus respectivas empresas, sin dejar su participación accionaria en ACADEMIA ARTONNY S.A.

Si bien habían empezado a generarse disputas entre los hermanos Martí, Juana y Camilo lograron convencer a sus hermanos Arnaldo y Manuela de dejarlos operar sus respectivas academias con la marca ARTONNY, por lo cual pagarían una regalía y se encargarían de extender el negocio en otros sectores de la ciudad. Este acuerdo se formalizó en agosto de 2019, a través de un contrato de licencia de uso exclusivo de marca. El contrato se suscribió por un plazo de 10 años, con la posibilidad de renovarse previo acuerdo de las partes, y se prohibió el sub-licenciamiento. Un aspecto importante de este contrato fue la distribución geográfica del uso de la marca, aspecto negociado con el propósito de extender los servicios educativos sin que las empresas compitieran en el mercado. Para tales efectos, Lima fue dividido en 8 zonas: A, B, C, D, E, F, G. El reparto se dio de la siguiente forma:

- ACADEMIA ARTONNY S.A. seguiría operando en la zona A y en las zonas F y G;
- MARAR S.A. operaría en la zona B y C; y,
- FEMAR S.A. operaría en la zona D y E.

Desde la suscripción del contrato, MARAR S.A. y FEMAR S.A., a cargo de la dirección de Juana y Camilo Martí, respectivamente, comenzaron a adquirir éxitos comerciales importantes, difundiendo en mayor medida el prestigio de la marca ARTONNY. Ante el crecimiento comercial de estas sociedades, Arnaldo Martí, en nombre de la ACADEMIA ARTONNY S.A., intentó renegociar los términos de los contratos de licencia de la marca ARTONNY en enero de 2022, a fin de aumentar las regalías que MARAR S.A. y FEMAR S.A. debían pagar por el uso de la marca. Juana y Camilo Martí se negaron, y no se obtuvo acuerdo alguno.

En agosto de 2022, a través de un proceso de reorganización societaria, el capital accionario de ACADEMIA ARTONNY S.A. quedó en cabeza de Arnaldo Martí. Arnaldo decidió reorganizar la empresa y, con el apoyo de su hermana Manuela Martí, tomó la decisión de rescindir los contratos de licencia con las empresas MARAR S.A. y FEMAR S.A. por incumplimiento, alegando que las licenciatarias no habían cumplido con el pago puntual de las regalías estipuladas en el contrato. En el caso particular de MARAR S.A., se alegó que había trasgredido las cláusulas relacionadas a la zona asignada para realizar sus operaciones, en tanto habían iniciado operaciones a través de una sucursal de la academia en una comuna que pertenecía a la zona A. De esta manera ACADEMIA ARTONNY S.A. retomó el uso exclusivo de la marca ARTONNY. Vale destacar que las alegaciones de Arnaldo sobre el presunto incumplimiento de los contratos no fueron declaradas judicialmente.

En este estado de las cosas, la empresa ACADEMIA ARTONNY S.A. inició en septiembre de 2022 un procedimiento de infracción marcaria contra MARAR S.A. y FEMAR S.A., solicitando el cese inmediato de la marca ARTONNY. La autoridad nacional competente aceptó la pretensión de ACADEMIA ARTONNY S.A. y ordenó a ambas empresas denunciadas cesar en el uso de la marca ARTONNY de manera inmediata para distinguir servicios educativos.

Al ser notificada con la decisión de la autoridad, MARAR S.A. mantuvo las operaciones de la academia, haciendo una modificación en los letreros de sus dos establecimientos. La empresa dejó de usar ARTONNY y empezó a utilizar ARTONNY LANGUAGE ACADEMY, agregando un diseño particular.

El letrero de las academias ARTONNY, gestionadas por la ACADEMIA ARTONNY S.A., era:



Nuevo letrero y signo utilizados por MARAR S.A.



Asimismo, MARAR S.A. decidió abrir tres establecimientos más: uno en El Callao, que formaba parte de la zona A de Lima, y dos en Cuzco, ciudad no contemplada en los acuerdos previos. En todos esos establecimientos utilizó el signo ARTONNY LANGUAGE ACADEMY para distinguir sus servicios.

FEMAR S.A., por su parte, acató la decisión y, rápidamente, retiró el cartel de su academia de idiomas. Sin perjuicio de ello decidió continuar su actividad comercial relacionada con la educación y la enseñanza de idiomas. Para ello, reemplazó la marca cuestionada ARTONNY por la denominación marcaria MARTI.

La marca MARTI había sido adquirida por Camilo Martí de su primo Isidro Martí, quien había registrado previamente esta marca en Bolivia, Chile y España, en copropiedad con Arnaldo Martí. Isidro y Arnaldo habían acordado que el 60% de los derechos



marcarios corresponderían al primero, y el 40% al segundo. Esta marca fue registrada para distinguir servicios educativos de la clase 41 del nomenclador internacional de Niza en diciembre de 2015, sin que haya sido utilizada por los copropietarios iniciales. El contrato fue firmado en marzo del 2019. Camilo había realizado la adquisición de los derechos marcarios de Isidro, sin notificar a Arnaldo, cuando notó que las negociaciones para obtener la licencia de marca ARTONNY estaban retrasadas y no llegarían a buen término. La estrategia de Camilo era tener una marca alternativa, en caso de que la licencia no se llegase a obtener y, qué mejor que la de su propio apellido. Este contrato fue inscrito oficialmente ante la autoridad marcaria en octubre del 2022.

FEMAR S.A. ha iniciado, además, el registro de la marca MARTI y logotipo a colores en Perú, reivindicando únicamente servicios culturales de la clase 41 del nomenclador internacional de Niza. En la solicitud de registro, Camilo indicó que la marca se utilizaría para distinguir servicios de organización, promoción y difusión de eventos culturales, incluyendo intercambios, que permitan involucrar a sus clientes en la cultura canadiense y en los idiomas inglés y francés. Entre otros servicios, describió que su academia ofrecerá talleres de teatro y lectura de cuentos.

En junio de 2023, Juana y Camilo Martí decidieron unir sus empresas, para lo cual constituyeron otra compañía bajo el nombre de ARTONNY BY MARTI S.A. que controlaría a las sociedades MARAR S.A. y FEMAR S.A. Esta nueva empresa dividió sus acciones en partes iguales entre Juana y Camilo Martí, quienes la administrarían de manera conjunta. Como parte de la gestión administrativa, Juana y Camilo Martí decidieron modificar los materiales didácticos de aprendizaje que utilizaban en sus respectivas academias, manteniendo la misma estructura que utilizaban antes, pero cambiando los diseños gráficos de los textos.

Cuando Arnaldo Martí descubrió las acciones que tomaron MARAR S.A. y FEMAR S.A. después de la resolución, envió sendas comunicaciones y cartas notariales de advertencia a las empresas, a través de sus hermanos Juana y Camilo.

En dichas comunicaciones, Arnaldo:

- Solicitó a MARAR S.A. el cese del uso del signo ARTONNY LANGUAGE ACADEMY y retirar carteles, firmando como presidente de la sociedad ACADEMIA ARTONNY S.A.
- Solicitó a FEMAR S.A. el cese del uso de la marca MARTI, firmando como cotitular del registro marcario en Bolivia, Chile y España.

Arnaldo Martí está mortificado con la actuación de sus hermanos a través de MARAR S.A. y FEMAR S.A., así como la creación de la sociedad ARTONNY BY MARTI S.A. Por ello, acude a su bufete jurídico de especialistas en temas de propiedad industrial para que lo asesore e inicie las acciones legales correspondientes.



## ELEMENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO FICTICIO:

### a. Definición de jurisdicción:

Para este caso la jurisdicción ante la que deberá presentarse la demanda es la jurisdicción civil de primera instancia de Perú.

Esta jurisdicción queda preestablecida con independencia de la jurisdicción que pueda ser aplicable conforme a las normas nacionales de los equipos en competencia.

### b. Normativa sustantiva de propiedad intelectual sugerida:

A continuación, se desatacan normas cuya consulta se sugiere a fin de resolver el caso:

- Código Civil del Perú<sup>2</sup>.
- Decreto Legislativo 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal<sup>3</sup>.
- Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial<sup>4</sup>.
- Decreto Legislativo 822, que aprueba la Ley sobre el Derecho de Autor<sup>5</sup>.
- Decisión 486 — «*Régimen Común sobre Propiedad Industria*» de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Disponible en:  
<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/3462305-codigo-civil>

<sup>3</sup> Disponible en:  
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2325241/Decreto%20Legislativo%201044.pdf.pdf>

<sup>4</sup> Disponible en:  
<https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075>

<sup>5</sup> Disponible en:  
<https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1670023-822>

<sup>6</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre de 2000. Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>



- Decisión 351 — «*Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*» de la Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>7</sup>.
- Tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y demás instrumentos internacionales de propiedad intelectual<sup>8</sup>.

También se puede consultar demás normativa que puede resultar relevante en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales>

Los términos de los contratos referenciados en el caso son los expresamente señalados en este documento, por lo cual no se requiere más información al respecto.

### **c. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA o Tribunal):**

Deberán considerarse las interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA que resulten aplicables al caso. El Tribunal ha recopilado su jurisprudencia sobre propiedad intelectual en un índice temático, que contiene los distintos criterios jurídicos interpretativos emitidos por la corte andina sobre propiedad industrial.

En dicho documento se indica el número de interpretación prejudicial, el tema del cual esta trata, los párrafos y páginas en las cuales está contenido el criterio, la fecha de publicación, la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y el enlace de consulta. El índice se encuentra disponible en el siguiente enlace:

- Sobre la Decisión 351 — «*Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*»:

[https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios\\_Juridicos/D351\\_INDICE\\_DE\\_CRITERIOS\\_JURIDICOS\\_INTERPRETATIVOS\\_QUE\\_CONSTITUYEN\\_ACTO\\_ACLARADO\\_Nov.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios_Juridicos/D351_INDICE_DE_CRITERIOS_JURIDICOS_INTERPRETATIVOS_QUE_CONSTITUYEN_ACTO_ACLARADO_Nov.pdf)

---

<sup>7</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 145 del 21 de diciembre de 1993. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace145.pdf>

<sup>8</sup> Disponibles en:

<https://www.wipo.int/treaties/es/>



- Sobre la Decisión 486 — «*Régimen Común sobre Propiedad Industrial*»:

[https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios\\_Juridicos/D486\\_INDICE\\_DE\\_CRITERIOS\\_JUR%C3%8DDICOS\\_INTERPRETATIVOS\\_QUE\\_CONSTITUYEN\\_ACTO\\_ACLARADO\\_Nov.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios_Juridicos/D486_INDICE_DE_CRITERIOS_JUR%C3%8DDICOS_INTERPRETATIVOS_QUE_CONSTITUYEN_ACTO_ACLARADO_Nov.pdf)

**d. Instrucción:**

Los equipos participantes deberán diseñar la estrategia legal que estimen más conveniente, utilizando las figuras que proporciona la propiedad intelectual, para la defensa de los intereses de Arnaldo Martí y ACADEMIA ARTONNY S.A. Posteriormente, los equipos clasificados deberán contestar la demanda en defensa de los intereses de Juana y Camilo Martí, así como sus respectivas empresas.

Su posición debe estar sustentada en argumentos que juzguen apropiados para la defensa de sus posiciones.

¡Buena suerte!