



Expediente: N° 001-2021-CRC
Nombre de dominio: officetrack.com.pe
Reclamante: Officecore Perú SAC
Titular del nombre de dominio: HACOM SAC

Resolución N° 6

Madrid, 07 de marzo de 2022

I. ANTECEDENTES.

1. Mediante solicitud electrónica de fecha 30 de noviembre de 2021, presentada por OFFICECORE PERU, S.A.C., representada por Guevara Vasquez, Lebnitz, en adelante la “Reclamante”, conforme se acredita con los poderes que obran en autos, solicita la transferencia a favor de su representada del nombre de dominio <officetrack.com.pe>, señalando como titular a HACOM SAC, en adelante la “Titular”.

Mediante Resolución N°1 de fecha 2 de diciembre de 2021 se solicitó al Reclamante absolver requerimientos formales a fin de admitir su solicitud conforme lo dispone el acápite 2) del artículo 4 del Reglamento.

Según lo manifestado por el Reclamante se verificó en la página www.punto.pe que aparece como contacto administrativo el correo kamhcm@gmail.com.

2. Con fecha 3 de enero 2022 se notificó la Resolución N° 2 que admite a trámite la solicitud del Reclamante en vista a que absolvió los requerimientos formales solicitados y se notificó al Titular del nombre de dominio la solicitud de transferencia de dominio informándole que cuenta con un plazo de 20 días para presentar su escrito de contestación.
3. Con fecha 5 de enero de 2022 la Red Científica Peruana brindó al CRC información ampliada respecto del registro del dominio *officetrack.com.pe* y confirmó que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante la tramitación del proceso.
4. Mediante Resolución N° 3 notificada el 30 de enero de 2022, se resuelve continuar con el procedimiento en vista a que el Titular del nombre de dominio no cumplió con presentar su escrito de contestación. Así mismo se nombra al abogado Alejandro Touriño como miembro del Grupo de Expertos a cargo de la presente controversia.



5. Con fecha 1° de febrero de 2022 se recepcionó la Declaración Jurada de Imparcialidad del abogado Alejandro Touriño.
6. Mediante Resolución N° 4 notificada el 3 de febrero de 2022 se resolvió remitir el expediente al Experto designado a cargo de la controversia.
7. Mediante Resolución N° 5 notificada el 28 de febrero de 2022 se notificó el cierre del procedimiento a las partes.

II. CONSIDERANDOS:

2.1. Hechos verificados por el Experto.

De la revisión del expediente N° 001-2021-CRC, podemos dar certeza a los siguientes hechos relevantes:

- a) La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 30 de noviembre de 2021 ante el Centro de Resolución de Conflictos del Cibertribunal Peruano, en adelante, el CRC.
- b) Con fecha 3 de enero de 2022 el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias relativa al nombre de dominio <officetrack.com.pe>, ya que cumplía con todos los requisitos formales consignados en el Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD (en adelante el Reglamento).
- c) De conformidad con el artículo 3 del Reglamento, el CRC notificó formalmente de la solicitud al titular del nombre de dominio, a la dirección electrónica: kamhcm@gmail.com registrada ante la Red Científica Peruana al momento de la inscripción.
- d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento se fijó como fecha límite para recibir la contestación de la solicitud el día 23 de febrero de 2022.
- e) Transcurrido el plazo habilitado al efecto, la Titular no ha presentado escrito de contestación a la solicitud del Reclamante.



2.2 Alegaciones de las partes.

2.2.1 Alegaciones de la Reclamante.

La Reclamante solicita del Experto que éste transfiera el nombre de dominio <officetrack.com.pe> a su favor, todo ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

- La Reclamante es una compañía desarrolladora de software que opera en ámbito de la provisión de soluciones para operadores celulares de sistemas y servicios de localización y geo-ubicación, con presencia en diferentes países del mundo, incluyendo Israel (donde se encuentra su matriz, la sociedad OFFICECORE.COM LTD) y Perú, entre otros.

- Como parte de su objeto social la matriz de la Reclamante desarrolló la plataforma informática “Officetrack”, con el objetivo de rastrear y registrar la ubicación de vehículos equipados con unidades de vehículos AVL (Localización Automática de Vehículos) con GPS integrado de varios fabricantes.

- Por su parte, la Titular del nombre de dominio fue fundada a finales del 2008 e inició sus operaciones en 2009 como empresa especializada en tecnologías de localización.

- En el año 2009, y con el objetivo de entrar en el mercado peruano y distribuir allí la plataforma “Officetrack”, la matriz de la Reclamante, la mercantil OFFICECORE.COM LTD suscribió un contrato para la comercialización de la plataforma informática “Officetrack” con la hoy Titular del nombre de dominio.

- A finales del año 2012, la matriz de la Reclamante promovió la resolución de cualquier vínculo comercial y empresarial con la Titular del nombre de dominio.

- Según puede comprobarse en diferentes registros públicos, la Titular del dominio registró en el año 2013 las siguientes marcas OFFICETRACK en el territorio del Perú:

<input type="checkbox"/>	Representación gráfica	Nombre de la marca	Fecha de solicitud	Productos y servicios	Situación de la marca	Oficina de marca...	Número de solicitud
∨ <input type="checkbox"/>	OFFICETRACK	OFFICETRACK	13/02/2013	42	Registered	Perú-INDE...	00522460B-2013
∨ <input type="checkbox"/>	OFFICETRACK	OFFICETRACK	13/02/2013	9	Registered	Perú-INDE...	000522460-2013
∨ <input type="checkbox"/>	OFFICETRACK	OFFICETRACK	13/02/2013	38	Registered	Perú-INDE...	00522460A-2013

- En el año 2014, la matriz de la Reclamante decidió ingresar formalmente al mercado peruano, constituyendo una filial en el país, la sociedad OFFICECORE PERU S.A.C., Reclamante en este procedimiento.

- En el año 2018, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por la Reclamante frente a la Titular del nombre de



dominio y, en consecuencia, consideró nulo el certificado N° 6252 correspondiente a la marca multiclase OFFICETRACK y su logotipo en las clases 9, 38 y 42.

- Según puede igualmente verificarse en la base de datos de marcas del INDECOPI la Reclamante es titular de una serie de registros contenedores del término “officetrack”, los cuales están en vigor en la actualidad.

#	Titular	País									
1	OFFICECORE PERU S.A.C.	PE									
Número de expediente	Descripción del signo	Representación de la marca	Tipo de procedimiento	Fecha de presentación	Tipo de signo distintivo	Clase	Número de resolución	Fecha de resolución	Conclusión	Certificado	Vigencia
826690-2019	OFFICETRACK GESTIÓN BASADA EN LOCALIZACIÓN	MIXTA	REGISTRO	2019-11-20	MARCA DE PRODUCTO	09	0001174-2020	2020-01-15	OTORGADO	P00289387	2030-01-15
826689-2019	OFFICETRACK GESTIÓN BASADA EN LOCALIZACIÓN	MIXTA	REGISTRO	2019-11-20	MARCA DE SERVICIO	38	0001827-2020	2020-01-17	OTORGADO	S00120910	2030-01-17
826691-2019	OFFICETRACK GESTIÓN BASADA EN LOCALIZACIÓN	MIXTA	REGISTRO	2019-11-20	MARCA DE SERVICIO	42	0001967-2020	2020-01-21	OTORGADO	S00120939	2030-01-21

- Mediante carta notarial de fecha 2020, la Reclamante requirió a la Titular del nombre de dominio la transferencia de la titularidad del dominio en cuestión, lo cual ha sido hasta la fecha desatendido.

- La Reclamante ostenta derechos previos sobre el nombre de dominio en disputa, en tanto que como filial de la fabricante de “officetrack” aquella venía operando en el mercado bajo ese nombre y no fue hasta el momento en que concluyó su relación comercial con la Titular del nombre de dominio en disputa, cuando ésta solicitó ante INDECOPI el registro de la marca OFFICETRACK

-La Titular carece de interés legítimo en la tenencia del nombre de dominio en disputa, toda vez que, con anterioridad a la fecha del registro en el año 2014, mantuvo vínculos comerciales con la sociedad matriz de la Reclamante hasta el punto de que era un representante autorizado para distribuir y comercializar la plataforma “Officetrack” en el Perú hasta el año 2012.

- La Titular del nombre de dominio en disputa ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio. Y es que la Titular no solo conocía de la existencia de la marca OFFICETRACK, sino que también mantuvo una relación comercial con la matriz de la Reclamante, por lo que con el registro del dominio pretendía causar un perjuicio a dicha empresa, obstruyendo su actividad comercial e impidiendo que los productos y servicios OFFICETRACK sigan siendo comercializados en el mercado peruano por la Reclamante.



2.2.2 Alegaciones del titular del nombre de dominio.

La Titular del nombre de dominio en disputa no respondió a la solicitud de resolución de controversias respecto del nombre de dominio <officetrack.com.pe>.

III. CUESTIÓN CONTROVERTIDA.

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio <officetrack.com.pe> a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política y el Reglamento.

Análisis de las cuestiones controvertidas.

El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la posición de las partes, teniendo en consideración lo siguiente:

- a) La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD <.pe>.
- b) El Reglamento de la Política de Solución de Controversias, y
- c) Normas generales y principios generales del derecho aplicable.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de las Políticas, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio a la Reclamante son las siguientes:

“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

- a. Marcas registradas en el Perú y sobre la que el reclamante tenga derechos.*
- b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.*
- c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.*
- d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.*
- e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.*

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en cuestión.”



Como se infiere del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el mejor derecho de la Titular del nombre de dominio o de la Reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas para ordenar la transferencia del nombre de dominio como se analiza a continuación.

3.1) Identidad o similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio.

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en la regulación vigente descrita más arriba, proceda estimar la petición de la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de un derecho previo de la Reclamante.

En el presente procedimiento, la Reclamante ha logrado acreditar que desde el año 2008 -a través de su matriz- viene comercializando en el mercado el producto "Officetrack". Asimismo, ha logrado acreditar que la Titular del dominio tuvo conocimiento del mismo con ocasión de la relación comercial mantenida entre los años 2009 y 2012.

Así mismo la Reclamante ha acreditado que ostenta derechos vigentes en Perú sobre la marca *OFFICETRACK Gestión basada en localización* en las clases 9,38 y 42 vigentes hasta el año 2030.

Constatada la existencia de dichos derechos a favor de la Reclamante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con la marca sobre la que la Reclamante ostenta tales derechos.

El Experto, al analizar si existe identidad o similitud entre los derechos de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa, concluye que sí existe similitud en grado de confusión entre éstos, toda vez que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento distintivo de la marca de la Reclamante.

Por lo tanto, el Experto concluye que se verifica la primera circunstancia bajo análisis.

El Experto estima que la Reclamante ha demostrado que existe identidad entre la marca registrada y los nombres de dominio materia del proceso.

3.2) El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio.

La segunda de las circunstancias necesarias para que proceda la estimación de las pretensiones de la Reclamante es que la Titular no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer la normativa la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Reclamante, con los



medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Titular, le corresponde a ésta, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Reclamante realiza una serie de alegaciones argumentando que la Reclamada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de ésta última.

Por su parte, la Titular no ha contestado a la Solicitud y no ha acreditado, en consecuencia, ningún elemento que pudiera hacer pensar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Por ejemplo, habiendo utilizado el mismo, con anterioridad al inicio de la relación comercial entre las partes. De la misma manera, no ha acreditado la Titular que sea conocida corrientemente por el nombre de dominio, ni ha evidenciado haber hecho un uso legítimo y leal del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Reclamada. Y es que difícilmente podría considerarse que la Reclamada ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los derechos de la Reclamante, los cuales son perfectamente conocidos por la Titular del nombre de dominio.

La Reclamada, por su parte, ha desaprovechado la oportunidad de contestar a las alegaciones vertidas por la Reclamante en su solicitud, dejando transcurrir el plazo de contestación sin haber demostrado tener legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado.

Por lo antes expuesto, el titular del dominio no ha creado convicción en el Experto sobre la existencia de algún interés legítimo al momento de registrar y usar el dominio en disputa, más bien todo lo contrario, verificándose el segundo supuesto bajo análisis.

3.3) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

La tercera de las circunstancias que ha de concurrir para que se estimen las pretensiones de la Reclamante es la existencia de mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa.



En este sentido, la Política establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Así, dispone la Política que, a fin de acreditar la existencia de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio registrado y producir convicción en el Experto respecto de los puntos controvertidos, podrán valorarse las siguientes circunstancias como actos de mala fe:

i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;

ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o

iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte de la Titular de los derechos previos de la Reclamante.

En el presente procedimiento ha quedado indubitablemente constatado que la Reclamada tenía conocimiento de los derechos previos de la Reclamante, tal y como lo atestigua la abundante documentación comercial facilitada de la relación que existió hasta el año 2012 con la matriz y accionista de la Reclamante. El hecho de haber registrado el dominio en disputa en el año 2014, demuestra la vocación de la Titular de continuar explotando los derechos de la Reclamante, quien a través de su matriz operaba comercialmente con la Titular desde el año 2009 como su representante en Perú habiendo concluido la relación entre las partes en el año 2012.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos.

Por los argumentos expuestos, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento,



SE RESUELVE:

- 1.- Declarar fundada la solicitud y ordenar se transfiera el nombre de dominio <officetrack.com.pe> a la Reclamante.
- 2.- Notificar a las partes y a Red Científica Peruana para que proceda a inscribir la transferencia del dominio solicitado.

Firmado por Alejandro Touriño
Experto Único
Centro de Resolución de Controversias
Cibertribunal Peruano