



Expediente: 003-2009-CRC

Nombre de Dominio: Msn.pe

Reclamante: Microsoft Corporation

Titular del nombre de dominio: Enrique Ayala.

Resolución N° 5

Lima, 25 de junio de 2009.

VISTOS:

Que, la Reclamante en la presente controversia, es la empresa Microsoft Corporation, la cual se encuentra debidamente representada por la señora María del Carmen Alvarado Bayo, conforme se acredita con los poderes que obran en autos.

La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que se le transfiera la titularidad del dominio **msn.pe**.

Que, el Reclamado y titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento es el señor Enrique Ayala, en adelante, el Reclamado, quien aparece registrado de esta manera y como Contacto Administrativo en la base de datos del NIC.PE de la Red Científica Peruana.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 5 de mayo de 2009 ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).

Mediante Resolución N° 1 del 8 de mayo de 2009, el CRC verificó que la solicitud cumplía los requisitos de admisibilidad previstos en la Política de Solución de Controversias y el artículo 3° del Reglamento de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (en adelante el Reglamento), y admitió a trámite la misma ordenando se notifique al titular del nombre de dominio a su dirección electrónica: admin@sunide.com.



Con fecha 22 de mayo de 2009, el CRC recibió la contestación del Reclamado, la misma que cumple con los requisitos establecidos en el inciso B9 del artículo 5º del Reglamento.

Mediante Resolución N° 2 del 25 de mayo de 2009, el CRC admitió la contestación presentada por el Reclamado. Asimismo, se designó como Experta para resolver la presente controversia a la abogada Fanny Aguirre Garayar.

Con fecha 30 de mayo de 2009, el CRC recibió de la Experta nombrada, la Declaración Jurada de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. La Experta consideró que su nombramiento se ajusta a lo dispuesto por el Reglamento y no posee ningún impedimento para pronunciarse sobre la controversia.

Mediante la Resolución N° 3 de fecha 1º de junio de 2009, se dispuso remitir el expediente a la Experta designada, a fin que se emita la Resolución final en el plazo máximo que estipula el Reglamento.

Con fecha 18 de junio de 2009, la Experta designada para resolver la presente controversia, emitió la Resolución N° 4, en virtud de la cual declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias respecto del dominio **msn.pe**, conforme lo establece el artículo 17º del Reglamento.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

La Experta deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio **msn.pe** a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política de Solución de Controversias y su Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS.

Se ha verificado conforme a los documentos adjuntos a la solicitud de resolución de controversias y a la información existente en la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos del **INDECOPI**, que la Reclamante es titular de las siguientes marcas de producto y servicios:

Marca	Clase	Certificado	Vigencia
MSN	9	65386	14.08.2010
MSN	35	23484	31.10.2010
MSN	36	22417	14.08.2010
MSN	38	22598	24.08.2010
MSN	39	23167	9.10.2010



CIBERTRIBUNAL PERUANO

MSN	41	23284	16.10.2010
MSN	42	23823	29.11.2010

Asimismo se ha verificado que el Reclamado registró el dominio **msn.pe** con fecha 9 de diciembre del año 2007.

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1 De la Reclamante.

MICROSOFT CORPORATION argumenta que el nombre de dominio registrado **msn.pe** es idéntico a su marca registrada MSN de tal modo que se crea confusión respecto de la misma.

Así mismo manifiesta que el titular del nombre de dominio msn.pe, no tiene derechos o intereses legítimos respecto de este, toda vez que no cuenta con ningún derecho de propiedad intelectual sobre dicha denominación, ni es titular de alguna otra denominación que le otorgue derechos para registrar dicho nombre de dominio.

Adicionalmente, la Reclamante señala que el nombre de dominio materia de la presente controversia ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Sustenta su afirmación en que el señor Enrique Ayala conocía y conoce que la marca MSN es una marca de propiedad de Microsoft Corporation, porque basta acceder a la dirección electrónica www.msn.pe para verificar que en la página principal se hace referencia a su programa Messenger Windows Live y a su marca Microsoft Office Outlook.

Agrega la Reclamante que el uso de dicho nombre de dominio y el contenido de la página web originará confusión en los consumidores que pensarán que se trata de una página cuyo contenido está avalado por la titular de la marca MSN o de alguna manera se encuentra vinculado con su empresa.

Finalmente, la Reclamante concluye que su empresa brinda servicios a los consumidores a través de la página web www.msn.com.pe y que es evidente la mala fe del señor Ayala al pretender apoyarse en su marca MSN y así lograr que los consumidores piensen que se trata de una web relacionada con la suya y obtener un beneficio.

4.2 Del titular del nombre de dominio

El Reclamado señala que registró el nombre de dominio msn.pe porque se encontraba libre y desconocía que se trataba de una marca registrada.



Señala, así mismo en su contestación no tener inconveniente en ceder el dominio a favor de la Reclamante, pero solicita se le reintegre los gastos de registro incurridos.

5. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA

La Experta, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la presente controversia mismo 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 aplicables.

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

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de un marca de productos y servicios anteriormente registrada o solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos, y
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 puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el mejor derecho del titular del dominio o del reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.

6. ANALISIS DEL CASO .

6.1 Cuestión Previa

El Reclamado en su escrito de contestación manifestó estar de acuerdo en ceder el dominio a la Reclamante a cambio de que se le reintegre los gastos incurridos en su registro ante el NIC.Pe.



Sobre este particular, la Experta considera conveniente manifestar que el titular del nombre de dominio al señalar estar de acuerdo en transferir el dominio a cambio del reintegro de los gastos de registro incurridos, ha manifestado su voluntad de conciliar con ésta y la Experta considera que no se debe interpretar esta manifestación como un asentimiento o allanamiento a la pretensión de la Reclamante ni una renuncia a su derecho de defensa.

A mayor abundamiento conviene precisar que el artículo 21 del Reglamento de la Política de Solución de Controversias establece que si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio una vez iniciado el procedimiento y antes de que el Experto emita su decisión, éste último deberá declarar concluido el procedimiento y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sin embargo, hasta el momento en que la Experta emite la presente resolución las partes no comunicaron a ésta haber logrado acuerdo conciliatorio alguno, en vista de lo cual la Experta, en estricto cumplimiento de su obligación, procederá a analizar si se verifican las tres circunstancias que probarían que se ha realizado un registro abusivo de un nombre de dominio.

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

La Reclamante ha adjuntado como prueba copia de siete certificados de registro de la marca MSN para distinguir productos de la clase 9 y servicios de las clases 35,36,38,39,41y42 de la Nomenclatura Oficial expedidos por la hoy denominada Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

La Experta ha verificado en la base de datos de marcas registradas de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi que los referidos certificados se encuentran vigentes y a nombre de la Reclamante.

Por lo tanto, es un hecho probado que la reclamante posee un derecho de propiedad industrial vigente en el Perú constituido por la denominación MSN como marca denominativa.

En tal sentido, corresponde a la Experta analizar si existe similitud o identidad entre la marca registrada **msn** y el nombre de dominio constituido por la combinación de caracteres **msn.pe**, concluyendo que existe semejanza entre ambas denominaciones dado que la marca registrada forma parte de la combinación de caracteres que conforma el nombre de dominio reclamado.

En este sentido, la Experta concluye que se verifica la primera circunstancia bajo análisis.



B. El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

La Reclamante ha acreditado en el expediente gozar de legítimo interés para interponer la presente solicitud de resolución de controversias, al ser titular en el Perú de la marca registrada MSN.

El reclamado, en cambio, no ha demostrado tener legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado, limitándose a señalar que el dominio se encontraba libre y que le parecía una denominación corta y fácil de recordar y que por ello lo registró.

El reclamado no ha manifestado a qué se dedica o cuál era el objeto que pretendía incluir en la página web identificada con el dominio msn.pe, limitándose a señalar que estaba de acuerdo en ceder el dominio a la Reclamante previo reintegro de los gastos de registro en que incurrió ante el NIC.Pe.

Por lo antes expuesto el reclamado no ha creado convicción en la Experta sobre la existencia de algún interés legítimo al momento de registrar y usar el dominio msn.pe, verificándose el segundo supuesto bajo análisis.

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

La Reclamante a fin de demostrar que el nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe ha adjuntado un Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario de Lima Luis Dannon Brender con fecha 4 de mayo de 2009, el cual señala que al ingresar a la página web www.msn.pe pudo constatar que existe y ver su contenido, el cual fue impreso como anexo 1 del documento que obra en autos.

La Experta considera que el Acta de Constatación Notarial expedida por el Notario de Lima Luis Dannon, es un documento de fecha cierta y es prueba idónea para acreditar la existencia y contenido de la página web identificada con el dominio msn.pe, mas aún al no haber sido cuestionada por el Reclamado.

De la impresión realizada por el Notario doctor Luis Dannon se puede verificar que digitando la dirección electrónica www.msn.pe se podía apreciar una página web en la que en primer término destacaba en letras grandes la frase DECARGAR WINDOWS MESSENGER y acto seguido en letras mayúsculas y en color negro la frase DESCARGAR MESSENGER. Así mismo, se lee una explicación de las novedades de la versión 9 de dicho software, así como un detalle de las mejoras que incluye la última versión de dicho programa.



En la parte inferior de la página, la Experta aprecia que se continua con la referencia a las mejoras de dicho software especialmente con respecto a la edición de fotos, elaboración de blogs y barra de exploración en Internet.

La Experta en uso de sus facultades también ha efectuado una verificación digitando desde su computadora la dirección electrónica www.msn.pe., encontrando que en la actualidad el dominio está direccionado a una página que se denomina MSN.PE y que ofrece juegos en línea y la descarga de algunos programas para facilitar el uso de dichos juegos en la web.

La Experta ha tenido presente que la denominación MSN constituye la abreviatura de Microsoft System Network, vale decir, un conjunto de servicios de Internet que ofrece la empresa Microsoft y que son utilizados por cientos de millones de usuarios a nivel mundial. Entre dichos servicios se encuentra el servicio de correo electrónico, que a partir del año 2007, se denomina Windows Live Hotmail y el servicio de mensajería instantánea MSN Messenger, el cual ha sido reemplazado por el Windows Live Messenger.

Luego de apreciar los medios probatorios y la verificación realizada por la propia Experta ésta concluye que el Reclamado conocía perfectamente que la denominación MSN identifica los servicios de Internet que brinda la empresa Microsoft, al haber colocado en la página web que habilitó, diversos links e información respecto del programa de mensajería instantánea MSN MESSENGER así como respecto de otros servicios que brinda la última versión del programa Windows Live Messenger.

A esto debe agregarse que al registrar este dominio sabía que estaba impidiendo que la Reclamante usara su propia marca en un nombre de dominio en particular, máxime si realizó el registro del dominio con fecha 9 de diciembre de 2007, vale decir, un día después de la entrada en vigencia de las nuevas Políticas de Registro de Dominios Delegados bajo el cc.TLD.PE.

De otro lado, la Experta ha tenido en cuenta el hecho que el Reclamado luego de haber sido notificado con la solicitud que dio inicio a este procedimiento, modificó el contenido de la página web que estaba en línea y cuya existencia y contenido fue constatado por el Notario Luis Dannon, conforme se ha acreditado en el expediente.

Conforme ha sido establecido y extensamente expuesto en fallos anteriores (Expediente N° 002-2008-CRC, Salfa Perú S.A contra Cristóbal González Cárcamo y Expediente N° 001-2009-CRC, Despegar.com Inc. contra Guiafácil SI) la mala fe debe entenderse como la ausencia del convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo.

En ese sentido, luego de la apreciación de los medios probatorios presentados y de los hechos expuestos en el presente procedimiento la Experta concluye



que el titular de nombre de dominio registró y usó de mala fe el nombre de dominio reclamado, por lo que se cumple el tercer supuesto bajo análisis.

Por los argumentos expuestos,

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud de la Reclamante y ordenar se transfiera el nombre de dominio **msn.pe** a ésta.
2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a formalizar la transferencia del dominio solicitado.
3. Solicitar al centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución.

Firmado por

FANNY AGUIRRE GARAYAR

Experta

Centro de Resolución de Conflictos

en Nombres de Dominio

Para cualquier información adicional puede comunicarse con nosotros al teléfono (51 1) 4458134 o a nuestro correo electrónico crc@cibertribunalperuano.org.