



Expediente: 001-2017-CRC
Nombre de dominio:
la fidelia.pe/lafidelia.com.pe
Reclamante: MONTEORO ALIMENTOS
SRL.
Titular del nombre de dominio: Enzo
Carpio Zamudio

Resolución N° 07

Lima, 07 de abril de 2017

I. ANTECEDENTES.

1. Mediante solicitud electrónica de fecha 06 de Febrero del 2017, presentada por **Monteoro Alimentos SRL.**, representada por el señor Alvaro Gonzalo Orjeda Naccha, en adelante la “**Reclamante**”, conforme se acredita con los poderes que obran en autos, solicita la transferencia a favor de su representada de los dominios “la fidelia.pe” y “lafidelia.com.pe”, señalando como titular a Histeresys SAC.
2. Según lo manifestado por el Reclamante el contacto administrativo del Titular del dominio es zenzoc@yahoo.es.
3. Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de febrero de 2017 se admite la solicitud y se notifica al Titular del dominio y se le informa que cuenta con un plazo de 20 días para presentar su escrito de contestación.
4. Con fecha 14 de febrero de 2017 la Red Científica Peruana remitió al CRC información ampliada sobre los dominios reclamados y confirmó que el titular de ambos dominios es el señor Enzo Carpio Zamudio.
5. Mediante Resolución N° 2 notificada el 28 de febrero de 2017, en vista a la información remitida por la Red Científica Peruana, el CRC resolvió notificar de la solicitud de transferencia de dominio al señor Enzo Carpio Zamudio informándole que cuenta con un plazo de 20 días para presentar su escrito de contestación.



6. Mediante Resolución N° 3 de fecha 1° de marzo de 2017 se hizo de conocimiento del Reclamante el escrito presentado por Histeresys SAC.
7. Mediante Resolución N° 4 de fecha 24 de marzo de 2017 se admite a trámite el escrito de contestación presentado por **El Titular** con fecha 20 de marzo de 2017 y se nombró al abogado Cristian Calderón Rodríguez como Experto a cargo de la presente controversia.
8. Mediante Resolución N°5 de fecha 28 de marzo de 2017 se da cuenta que se ha recepcionado en la fecha la Declaración de Independencia e Imparcialidad del Experto nombrado y se dispone remitir al Experto el expediente para su resolución.
9. Con fecha 3 de abril de 2017 mediante Resolución N° 6 se notificó la Resolución de Cierre del Procedimiento a las partes.

II. CONSIDERANDOS:

1. Hechos verificados por el Experto

De la revisión del expediente 001-2017-CRC, podemos dar certeza a los siguientes hechos relevantes:

- a) La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 06 de febrero del 2017 ante el Centro de Resolución de Conflictos del Cibertribunal Peruano, en adelante, el CRC.
- b) Con fecha 09 de febrero del 2017 el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias relativa a los nombre de dominio "lafidelia.pe" y "lafidelia.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 la fidelia.pe/lafidelia.com.pe, a la dirección electrónica: zenzoc@yahoo.es registrado ante el NIC.Pe al momento de la inscripción.
- d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento se fijó como fecha limite para recibir la contestación de la solicitud el día 20 de marzo de 2017.



- e) Con fecha 24 de marzo del 2017 el CRC resolvió tener por contestada la solicitud de resolución de controversias respecto de los dominios “lafidelia.pe” y “lafidelia.com.pe”.
- f) 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 marca **LA FIDELIA** con certificado N° 213895 vigente hasta el 8 de agosto de 2024 está registrada a nombre de Alvaro Orjeda, accionista mayoritario y representante legal de la Reclamante.
- g) Que el registro que tiene el principal accionista de la **Reclamante** como titular de la marca pertenece a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y ha acreditado que no solo posee la exclusividad de dicho signo sino que lo ofrece en el mercado peruano por lo que se acredita la titularidad, uso y buena fe de la marca registrada, y
- h) Que los nombres de dominio “lafidelia.pe” y “lafidelia.com.pe”, no están siendo utilizados por el Titular, por el contrario, se aprecia comunicaciones que acreditan que el Titular ha intentado vender ambos dominios a la **Reclamante**.

2. Cuestión Controvertida

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia de los nombres de dominio “lafidelia.pe” y “lafidelia.com.pe” a favor de la **Reclamante** en virtud a lo dispuesto por la Política y el Reglamento.

3. 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 acápite 1 inciso a) del artículo 1 de las Políticas, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio al 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 fluye 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 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.

El Experto considera que el signo denominativo registrado como marca “LA FIDELIA” es idéntica a los nombres de dominio registrados, en su aspecto gráfico y fonético, capaz de inducir a confusión y error en el consumidor sobre la información que aparezca bajo dichos dominios así como el origen de los productos o servicios que se ofrezcan en Internet utilizando la marca registrada del Reclamante.

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.

Sobre este punto, consideramos que el titular de los nombres de dominio debe demostrar que en su condición de solicitante tenía un legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Mientras que la Reclamante debe demostrar que tiene un mejor derecho o interés superior al del solicitante, hoy titular del dominio.

En las Políticas de registro del Nic.Pe, no se exige al solicitante que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o legítimo interés al momento de solicitar el nombre de dominio registrado. La entidad nacional de registro de nombres de dominio asume que el solicitante tiene un derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia, quien debe demostrar que sí posee un derecho o legítimo interés es el Titular del Dominio. Por tanto, es éste quien debe demostrar que su solicitud de nombre de dominio se sustentaba en un derecho o legítimo interés sobre el signo solicitado. Por su lado la Reclamante debe tratar de demostrar, según le sea posible, que el Titular no tenía o tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Ergo, demostrar que el titular actuaba de mala fe.

Bajo nuestra posición, se debe analizar el legítimo interés o derecho sobre un nombre de dominio desde su solicitud, analizando los hechos desde el inicio del proceso de registro de nombre de dominio, y no desde que este nombre es registrado finalmente. Cabe precisar que el registro del dominio se realiza bajo la presunción de veracidad y buena fe, por tanto no es obligación del administrador de nombres de dominio realizar verificación alguna en el proceso de registro.

En este orden de ideas, el titular del nombre de dominio no ha acreditado su legítimo interés o derecho sobre los nombres de dominio registrados. Por su lado la Reclamante presenta pruebas fehacientes de los derechos marcarios sobre el signo "La fidelia", que llevan a la convicción de tener un mejor derecho que el Titular del nombre del dominio. Es decir, al momento que el titular solicitaba el registro de ambos nombres de dominio, la Reclamante tenía un mejor derecho y un legítimo interés sobre dichos signos solicitados.

El Experto ha verificado que el Titular del nombre de dominio no posee derecho de propiedad intelectual alguno sobre la denominación "La Fidelia", ni legítimo interés económico sobre dichos signos solicitados, mientras que la Reclamante si ha demostrado tener un legítimo interés y derechos sobre el nombre de dominio. Por tanto el Experto considera que se cumple el segundo supuesto previsto por la Política.



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

Sobre este particular el Experto debe manifestar que de la lectura del acápite 3, inciso a) artículo 1 de las Políticas de Registro, se debe determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:

- a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o
- b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Este tercer requisito difiere de lo previsto por la Política Uniforme de Resolución de Controversias, conocida por su sigla en inglés UDRP, que exige el cumplimiento de ambos supuestos obligatoriamente a fin de determinar la procedencia de un reclamo contra el Titular de un nombre de dominio.

Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito bajo análisis.

La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.

De otro lado entre el solicitante de los nombres de dominio y el Administrador del Nic.Pe, existe un contrato mediante el cual el primero obtiene los nombres de dominio y el Administrador obtiene un pago. En tal sentido estamos ante un contrato, el cual ha sido celebrado en el Perú y por ende aplicable el artículo 1362 del Código Civil, que a la letra nos dice: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”.

En tal sentido el artículo 1362 es concordante con el numeral 3 acápite 1 inciso a) de las Políticas, toda vez que las palabras “negociarse y celebrarse” referida en el texto civil concuerda con el primer supuesto del numeral precitado, mientras que “ejecutarse” corresponde al segundo supuesto antes comentado. En tal sentido podemos afirmar que si existe mala fe en la solicitud, registro o uso del nombre de dominio, este podría cancelarse o transferirse.

Ahora bien analizaremos las pruebas presentadas por la Reclamante y la contestación del Titular emplazado. Para ello seguiremos los criterios establecidos por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio bajo el ccTLD.PE, que nos dice lo siguiente:

“ i.- Probanza de la mala fe

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 GRE 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, podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección 1 (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:

- i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;*
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;*
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro."*

Fluye de los actuados y de la revisión realizada por este Experto, que el Titular del nombre de dominio ha intentado de manera intencionada y con ánimo de lucro transferir ambos dominios a la **Reclamante**, no habiéndose demostrado la preexistencia de un proyecto personal como señala en las conversaciones sostenidas con la Reclamante. Tampoco tiene sustento el abnegado interés de proteger a la **Reclamante** de un registro de mala fe, acción que el mismo titular termina haciendo, como se demuestra con los anexos 15 y 16 ofrecidos por el Reclamante.

El sistema de registro de nombres de dominio no contempla la posibilidad de registrar un nombre de dominio en defensa del titular de una marca ni constituye una obligación legal de los titulares de marca registrar nombres de dominio. Bajo estos parámetros podemos determinar que el Titular registró de mala fe ambos dominios, lo cual se reafirma con las pruebas presentadas por la **Reclamante** y no negadas por el titular que demuestran que el mismo día que registró ambos nombres de dominio los ofreció en venta al **Reclamante**.



Es preciso señalar que los costos asumidos por **la Reclamante** en el presente proceso así como el pago de una indemnización por daño generado son de libre decisión de la Reclamante por la vía legal correspondiente y no bajo esta Litis, dado que el petitorio consiste en la transferencia del nombre de dominio.

Que en esta perspectiva, este Experto considera que el sistema de administración de nombres de dominio debe contener reglas que permitan desincentivar conductas donde el titular registra un dominio para la venta, y de no resultar la operación económica, se allana ante un proceso de transferencia.

Mientras que la persona que tiene legítimo interés tiene que asumir los costos de recobrar el dominio No existe en las normas que administran el sistema sanción alguna para el que actúa de mala fe. En la práctica el precio de transferir un dominio registrado de mala fe está limitado por el costo de recuperar el mismo por el que tiene legítimo interés, generándose de esta manera un incentivo perverso en la economía. En otras palabras el que pretenda recuperar un dominio sobre el cual tiene legítimo derecho podría pagar una suma inferior al costo de reclamar su derecho por la vía formal y aun se reduzca los costos de resolución, cualquier costo de resolución, siempre será más alto que el costo de registrar un dominio. En tal sentido es recomendable que el administrador evalúe en sus políticas las retaliaciones -ex post- al registro y a la transferencia por mala fe, como prohibiciones de registrar otros dominios o pérdida de otros dominios (sin necesidad de proceso), entre otros.

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

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud y ordenar se transfiera los nombres de dominio "lafidelia.pe" y "lafidelia.com.pe" a la **Reclamante**.
2. Notificar a las partes y al Nic.Pe para que proceda a inscribir la transferencia del dominio solicitado.

Cristian L. Calderón Rodríguez
Experto Único
Centro de Resolución de Controversias
Cibertribunal Peruano