



CIBERTRIBUNAL PERUANO

Expediente: 008-2010-CRC

Nombre de Dominio: METRO.PE

Reclamante: CENCOSUD PERU S.A.

Titular del nombre de dominio: CAPYBARA SOFTWARE S.A.C.

RESOLUCIÓN N° 007

Lima, 20 de septiembre de 2010

VISTOS:

Que el reclamante es la empresa CENCOSUD PERÚ S.A., representada por el señor Diego Alonso Córdova Flores, conforme se acredita con los poderes que obran en autos, y su solicitud tiene por objeto la transferencia del dominio metro.pe a favor de su representada;

Que el reclamado y titular del nombre de dominio se denomina CAPYBARA SOFTWARE S.A.C. , quien se encuentra registrado de esta manera en el NIC.Pe de la Red Científica Peruana, figurando como contacto administrativo la misma razón y la dirección de correo electrónico jan@copybara-software.com y jan@internet-services-copybara.com;

1. ANTECEDENTES

- 1.1. La solicitud del reclamante fue presentada por medio de comunicación electrónica el día 3 de agosto de 2010, ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante CRC).
- 1.2. El CRC verificó que el reclamante había cumplido con el pago de la tasa administrativa y de los honorarios por los servicios del CRC.
- 1.3. De conformidad con el Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el CCTLD .PE (en adelante el Reglamento) y mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de agosto de 2010 se solicitó al reclamante que en el plazo de cinco días subsanase los incumplimientos advertidos en la solicitud, a saber (i) foliar o numerar los documentos presentados y (ii) aclarar mediante constancia expresa, para qué razón social se solicitaba la transferencia del nombre de dominio. Igualmente



CIBERTRIBUNAL PERUANO

la Resolución N° 1 nombraba administrador del procedimiento en la persona de la Dra. Ana Teresa García Pérez.

- 1.4. El reclamante subsanó en el plazo requerido ambos aspectos, aclarando mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2010 que se solicitaba la transferencia a favor de CENCOSUD PERU S.A.
- 1.5. Mediante la Resolución N° 2 de fecha 11 de agosto de 2010 se admitió a trámite la solicitud, habiéndose procedido por parte del reclamante a las subsanaciones requeridas, con lo cual quedó verificado por parte del CRC el cumplimiento de todos los requisitos formales consignados en el Reglamento. La Resolución N° 2 marca el inicio de los plazos indicados en el art.4 del Reglamento.
- 1.6. Se procedió a publicar en la página web del CRC e igualmente con fecha 11 de agosto de 2010 se notificó a la dirección electrónica consignada jan@copybara-software.com las dos resoluciones emitidas. En dicha notificación se indicaron al reclamado el marco aplicable (Políticas y Reglamento de Resolución de Controversias del ccTLD .PE), así como un modelo de contestación, y para todo ello, su lugar de publicación en Internet, igualmente el plazo disponible y dirección electrónica de contestación, se notificó además un número de teléfono para eventuales aclaraciones o consultas.
- 1.7. La Resolución N° 3 de fecha 7 de septiembre de 2010 da por bien notificado a CAPYBARA SOFTWARE S.A.C. con fecha 17 de agosto (modificando la fecha anterior de 11 de agosto) debido a que el primer escrito fue contestado en correo electrónico por el receptor el 14 de agosto, con reenvío al correo alcanzado por el NIC.Pe jan@copybara-internet-services.com en el sentido de que no era titular del dominio. Una vez que la Red Científica Peruana, a cargo del NIC .PE indicó que los datos que le constaban figuraba la dirección de correo jan@internet-services-copybara.com a la cual se procedió a remitir igualmente la notificación de la Resolución N° 3
- 1.8. La Resolución N° 4 de fecha 8 de septiembre de 2010, declara la continuación de la tramitación del expediente en rebeldía del reclamado. Igualmente designa al Experto Único Lic. Germán Pérez Benítez.
- 1.9. Con fecha 10 de septiembre el CRC recibió del experto nombrado la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Lo que se notifica a las partes involucradas mediante Resolución N° 5



CIBERTRIBUNAL PERUANO

- 1.10. Por Resolución N° 6 de fecha 17 de septiembre de 2010 se declara el cierre del proceso en evaluación de medios de pruebas por el experto, estando expedito a ser resuelto.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio metro.pe a favor del reclamante en virtud a lo dispuesto por las Políticas y el Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS

- 3.1. El reclamante es titular de 82 signos distintivos (marcas, nombres comerciales y lemas) pertenecientes a diversas clases debidamente registradas ante INDECOPI que son o bien la palabra **METRO (69)** o la misma palabra junto a otras **EL CANASTON METRO (1)**, **FESTIVAL DE LA CANCION CRIOLLA METRO (1)**, **LA CANASTA FAMILIAR DE METRO (2)**, **LA GRANJITA METRO (2)**, **METRO COLA (1)**, **METRO SALADITAS (1)**, **METRO...SIEMPRE LE SALE A CUENTA (5)**. Como se verifica de la Resolución Nro. 000994-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007896-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007897-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007898-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007901-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007902-2010/DSD-Reg-INDECOPI, Resolución Nro. 007903-2010/DSD-Reg-INDECOPI,

- 3.2. El reclamante es accionista mayoritario de la empresa **Hipermercados Metro SA** formando ambas empresas parte del mismo Grupo Económico; por su parte esta empresa tiene 42 signos distintivos pertenecientes a diversas clases, que igualmente refieren la misma palabra : **ANIS METRO (1)**, **FOTOMARKET METRO (1)**, **HELADOS METRO (1)** **HIERBA LUISA METRO (1)**, **HOGAR METRO (1)**, **JUGUETERIA METRO (2)**, **M METRO (1)**, **MANZANILLA METRO (1)**, **MERMELADA DE FRESA METRO (1)**, **MERMELADA DE NARANJA METRO (1)**, **METRO (1)**, **METRO ARROZ SUPERIOR (1)**, **METRO CON YAPA (3)**, **METRO GOLD (1)**, **METRO LIMA LIMON (1)**, **METRO PARK (2)**, **METRO PLAZOS (4)**, **PAQUETES METRO (4)**, **SUPERMERCADOS METRO (13)**, **TE CLAVO Y CANELA.**

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

- 4.1. Del reclamante, que señala que:

- a) Es accionista mayoritaria de **Hipermercados Metro S.A.** de nombre comercial "METRO" que opera desde hace más de 15 años en Lima y que en los últimos 3 años ha ampliando sus actividades hacia provincias, contando en total con 57 establecimientos en el Perú.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

- b) Debido a su esfuerzo empresarial, de servicio, comercial y de inversión, es una marca notoria, reconocida y recordada, lo que fundamenta en encuestas publicadas.
- c) Es titular, tanto directamente el reclamante CENCOSUD Perú S.A. como su empresa mayoritariamente participada "Hipermercados Metro S.A.", de una gran cantidad de signos distintivos, marcas, lemas y nombres comerciales, que son la palabra METRO o la incluyen principalmente.
- d) El nombre de dominio cuya transferencia solicita es idéntico a sus marcas METRO, lo que lleva a confusión y equívocos en el consumidor
- e) Desconoce el uso o si usa el reclamado el dominio y para qué fines, que entiende que la intención es contra la buena fe comercial o de venta directa a precio excesivo o a un tercero que pretenda lo mismo.

El reclamante entrega documentación que incluye, relación de signos inscritos ante INDECOPI, incluyendo marcas, lemas y nombres comerciales, publicación de encuesta de recordación de marcas, tanto suyos como de Hipermercados Metro S.A., documentos que indican su participación mayoritaria en esta segunda empresa, declaración de Grupo Económico, cesiones de una a otra empresa dadas por INDECOPI, fe notarial del acceso al dominio metro.pe y otros necesarios procedimentalmente (como poderes, pagos al CRC)

4.2. El reclamado no ha contestado, siendo declarado en rebeldía.

5. Análisis de las cuestiones controvertidas.

El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el mismo teniendo en consideración:

- 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 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 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



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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:

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

El Experto considera que la marca registrada METRO es idéntica al nombre de dominio registrado, en su aspecto gráfico y fonético, lo cual puede crear confusión en el público consumidor sobre el origen de los productos o servicios que se ofrezcan en Internet utilizando la marca registrada del reclamante.

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

No obstante el reclamado no contestar en el procedimiento de resolución de la controversia y por tanto no habiendo demostrado expresamente un interés legítimo mayor que el del reclamante, como reiteradas resoluciones sobre resolución de conflictos del CRC en nombres de dominio indican, el experto consideró que la tramitación en rebeldía le instaba a realizar de oficio búsquedas asociativas que incluyesen al reclamado y al nombre de dominio, no habiéndose formado un juicio cabal sobre derechos o intereses legítimos que correspondiesen al reclamado respecto al dominio metro.pe en controversia.

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

Analizadas las distintas circunstancias del caso, el experto se ha formado el criterio de que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca y otros signos distintivos "METRO" ofrezca bajo el dominio metro.pe sus bienes y servicios, lo que acreditaría una mala fe en su registro. Dicha convicción es conforme con la circunstancia valorativa sobre la buena o mala fe informada por las Políticas de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE

SE RESUELVE:

1. Ordenar se transfiera el nombre de dominio metro.pe al reclamante CENCOSUD S.A.
2. Notificar a las partes y al Nic .Pe para que proceda a inscribir la transferencia del dominio solicitado.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

3. Solicitar al Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Germán Pérez Benítez', written over a light grey rectangular background.

Germán Pérez Benítez
Experto Único

Cibertribunal Peruano Centro de Resolución de Conflictos

en Nombres de Dominio