



Expediente: 001-2012-CRC
Nombre de dominio: taca.com.pe
Reclamante: GRUPO TACA DEL PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
Titular del nombre de dominio: MASTER INC

Resolución No. 08

Lima, 15 de mayo de 2012

VISTOS:

La solicitud electrónica de fecha 23 de Febrero del 2012, subsanada el 01 de marzo del mismo año, presentada por GRUPO TACA DEL PERÚ S.A.C., representada por el señor César Gamero Manrique debidamente identificado en autos, en adelante la **“Reclamante”**, conforme se acredita con los poderes que obran en autos, mediante la cual solicita la transferencia del dominio “taca.com.pe” a favor de su representada, cuyo titular es Master Inc.;

La pagina Whois del Nic.Pe, acredita que titular del nombre de dominio se denomina Master Inc., siendo el contacto administrativo es air2136@dreamwiz.com, en adelante **“El titular”**.

Las resoluciones 1 al 7 emitidas por el Cibertribunal, así como las correspondientes notificaciones a “El Titular”.

CONSIDERANDOS:

1. Hechos verificados por el Experto

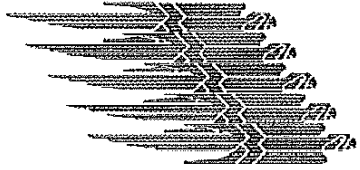
De la revisión del expediente 001-2012-CRC, podemos dar certeza a los siguientes hechos relevantes:

- a) La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 23 de febrero del 2012 ante el Centro de Resolución de Conflictos del Cibertribunal Peruano, en adelante, el CRC.
- b) Con fecha 06 de marzo del 2012 el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias relativa al nombre de dominio taca.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 taca.com.pe, a la dirección electrónica: air2136@dreamwiz.com 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 26 de marzo de 2012.
- e) Con fecha 29 de marzo del 2012 el CRC resolvió tener por no contestada la solicitud de resolución de controversias respecto del dominio taca.com.pe, por lo que se declara la rebeldía de titular del dominio.
- 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 Oficina de Signos Distintivos del **INDECOPI**, que el reclamante es titular de las siguientes marcas de producto:

8	 GRUPO TACA DEL PERU	16	57439	15/09/2019
9	TACA	39	39447	15/09/2015

g) Que el registro que tiene el reclamante como titular de la marca pertenece a las clases 16, 35 y 39 y siendo estas relacionadas con los servicios que ofrece en el mercado peruano e internacional por lo que se acredita la titularidad, uso y buena fe de la marca registrada, y

h) Que el nombre de dominio www.taca.com.pe, ha estado siendo utilizado para la oferta de pasajes aéreos de otras aerolíneas distintas a Grupo Taca del Perú Sociedad Anónima cerrada y que adicionalmente ofrece el dominio en venta a interesados.



i) 2. Cuestión Controvertida

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio taca.com.pe a favor de la **Reclamante** en virtud a lo dispuesto por las Políticas 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 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 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 “*taca*” es idéntica al nombre de dominio registrado, en su aspecto gráfico y fonético, capaz de inducir a confusión y error en el consumidor sobre la información que aparezca bajo dicho dominio 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 su marca registrada y el nombre de dominio materia del proceso.

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

Sobre este punto, consideramos que el titular del nombre 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 registros 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 solicitado. La entidad de registro asume que el solicitante tiene un derecho o legítimo intereses sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia, quien debe demostrar que si tiene un derecho o legítimo interés es el que fuera solicitante, convertido en titular del dominio. Por tanto, es el titular del dominio quien debe demostrar que su solicitud de nombre de dominio se sustentaba en un derecho o legítimo interés sobre el signo solicitado, ergo el titular debe probar que cuando era solicitante tenía un legítimo interés o derecho sobre el nombre registrado posteriormente. Por su lado la Reclamante debe demostrar que el titular cuando fue solicitante no tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

En tal sentido la decisión del experto consistirá en evaluar quien tiene un mejor derecho o legítimo interés. Luego del análisis que realice el experto, la norma induce a elegir quien tiene el mejor derecho o legítimo interés, siendo el no elegido quien no tenga derecho o interés legítimo.

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. De esta manera, podríamos cancelar nombres de dominio (que no es materia del presente caso), por la anulación del mismo, a raíz de un vicio en su tramitación que deriva en un incorrecto registro. En cambio si analizáramos el legítimo interés desde que se es titular, la causal de cancelación sería aquella sobrevenida luego del registro, es decir una revocación del registro y nunca una



anulación del mismo. Bajo la interpretación aquí sustentada se podría cancelar por revocación (causal sobrevenida) o anulación (causal concurrente o previa al registro del nombre de dominio)

En este orden de ideas, el titular del nombre de dominio no ha acreditado su legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio registrado. Por su lado la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre los signos “taca”, “grupo taka”, entre otros, que llevan a la convicción de tener un mejor derecho que el solicitante del nombre del dominio. Es decir, al momento que el titular solicitaba el nombre de dominio, la reclamante tenía un mejor derecho y un legítimo intereses 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 “taca”, ni ningún 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 las Políticas.

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 Sociales¹ 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 del nombre de dominio y el administrador del Nic.Pe, existe un contrato mediante el cual el primero obtiene el nombre 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 de la 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 corresponde al titular del nombre de dominio reafirmarse en la buena fe de sus actos (solicitud, registro o uso del nombre del dominio), mientras que la reclamante debe demostrar que el titular no actuó con la buena fe exigida. Ante la rebeldía del titular analizaremos las pruebas presentadas por la reclamante y seguiremos los criterios establecidos por la ICANN en su política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.(<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>) que nos dice lo siguiente:

“b. Prueba del registro y uso de mala fe. A los efectos del [apartado 4\(a\)\(iii\)](#), las siguientes circunstancias, entre otras, si el jurado las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”



Fluye de los actuados y de la revisión realizada por este experto, que el titular del nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión en el mercado con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web.

En este extremo consideramos que la rebeldía en el proceso o el incumplimiento de formalidad alguna en las contestaciones o pruebas presentadas no desvirtúan la buena fe del titular.

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



SE RESUELVE:

1. Ordenar se transfiera el nombre de dominio taca.com.pe al reclamante.
2. Notificar a las partes y al Nic.Pe para que proceda a inscribir 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



Cristian L. Calderón Rodríguez
Experto Único