



Expediente: 002-2023-CRC
Reclamante: Grupo de Inversionistas TS S.A.C.
Titular del nombre de dominio: Jesús Erick Alejandro Quispe Pérez
Nombre de dominio: licoreriasunidas.com.pe
licoreriasunidas.pe

RESOLUCIÓN N° 6

Lima, 28 de agosto de 2023

VISTOS:

- **LA RECLAMANTE** en la presente controversia es la empresa GRUPO DE INVERSIONISTAS TS S.A.C, debidamente representada por el señor Cristhian Jesús Torres Soto, conforme se acredita en los poderes que obran en autos (en adelante, “la reclamante”).
- **EL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO** es el señor Jesús Erick Alejandro Quispe Pérez, propietario de los nombres de dominio «licoreríasunidas.com.pe» y «licoreríasunidas.pe», debidamente inscritos en el NIC.PE de la Red Científica Peruana (en adelante, “el titular”).
- **LA RECLAMANTE** solicita que se lleve a cabo la transferencia de los dominios «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» (en adelante, “el objeto de cuestionamiento” o “los dominios” indistintamente) a su favor.

I. ANTECEDENTES

1. El 13 de junio de 2023, **LA RECLAMANTE** presentó ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, “el CRC” o “el Cibertribunal” indistintamente) una solicitud de resolución de conflictos (en adelante, “la solicitud”) ¹.

¹ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 3
Solución de resolución de controversia relativa a nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE

- A. Cualquier persona podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias presentando una solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio al Centro de Resolución de Controversias autorizado por la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema Nacional de Nombres de Dominio de conformidad con las Políticas de Registro de Nombres de Dominio bajo el ccTLD .PE, Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE y el presente Reglamento.

(...)

2. Mediante la referida solicitud, **LA RECLAMANTE** solicitó al CRC la transferencia del nombre de dominio a su favor conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento de la Política de Resolución de Controversia (en adelante, “el Reglamento”)².
3. El 15 de junio de 2023, el CRC emitió la Resolución N° 1. Mediante el citado acto, el Cibertribunal verificó que **LA RECLAMANTE** no cumplió con todos los requisitos dispuestos en el Artículo 3 del Reglamento. En ese sentido, el CRC requirió a **LA RECLAMANTE** su subsanación en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario³.
4. A través de los escritos del 20 y 23 de junio de 2023, **LA RECLAMANTE** cumplió con subsanar los requerimientos. De modo que, el CRC en el cumplimiento de sus funciones, emitió y notificó la Resolución N° 2 (en adelante, “acto admisorio”) fechada el 28 de junio de 2023.
5. Por medio del acto admisorio, el CRC efectuó las siguientes acciones:
 - (i) Dar a cuenta los escritos presentado por **LA RECLAMANTE** el 20 y 23 de junio de 2023.
 - (ii) Admitir a trámite la solicitud interpuesta por **LA RECLAMANTE**.
 - (iii) Notificar a los domicilios electrónicos del **TITULAR** la solicitud más anexos de **LA RECLAMANTE** y los actuados procedimentales. Asimismo,

² **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 3
Solución de resolución de controversia relativa a nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE

(...)

- B. La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE se presentará en forma electrónica (incluido los anexos) precisándose lo siguiente:

(...)

ix. los efectos que se pretenden obtener, de acuerdo a la Política;

(...)

³ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 4
Comunicaciones efectuadas por el Centro de Resolución de Controversias posteriores a la presentación de la Solicitud de resolución de controversias

(...)

- B. (...) El reclamante tendrá un plazo de cinco (5) días para subsanar cualquier incumplimiento, luego del cual se considerará retirada la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, sin perjuicio que el reclamante pueda presentar una nueva solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.

(...)



estableció que en un plazo no mayor a veinte (20) días calendario se presentase el escrito de contestación⁴.

(iv) Informar a ambas partes que, desde el día siguiente a la notificación del acto admisorio, se daría inicio el Procedimiento de Resolución de Controversias (en adelante, “el Procedimiento”)⁵.

6. Posteriormente, el 24 de julio de 2023, el CRC emitió la Resolución N° 3 disponiendo lo siguiente:

(i) Informar que **EL TITULAR** no cumplió con presentar su escrito de contestación en el plazo otorgado.

(ii) Continuar con el procedimiento conforme a lo dispuesto en Artículo 16 del Reglamento.

(iii) Designar a Enrique Rosendo Bardales Mendoza como miembro único del Grupo de Expertos (en adelante, “el experto”) que resolverá la controversia, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 8 del Reglamento⁶.

⁴ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 5
Escrito de contestación

A. En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de inicio del procedimiento, el titular del nombre de dominio remitirá al CRC un escrito de contestación.

⁵ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 4
Comunicaciones efectuadas por el Centro de Resolución de Controversias posteriores a la presentación de la Solicitud de resolución de controversias

(...)

C. La fecha de inicio del procedimiento será la fecha en la que el Centro de Resolución de Conflictos realice las comunicaciones respectivas de acuerdo al artículo 2.A en relación con el envío de la solicitud de resolución de controversia al titular del nombre de dominio.

(...)

⁶ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 8
Nombramiento del GRE

(...)

B. Si el titular del nombre de dominio y el reclamante no han optado por un Grupo de Expertos compuesto de tres miembros (artículo 3. literal), el Centro de Resolución de Controversias nombrará, en un plazo de cinco (5) días a partir de la recepción del escrito de contestación o una vez transcurrido el período otorgado para su presentación, un único miembro de su lista de expertos. Los honorarios de este Grupo de Expertos compuesto de un único miembro serán pagados en su totalidad por el reclamante.



7. Luego, el 2 de agosto de 2023, el CRC emitió la Resolución N° 4 dando a cuenta lo siguiente:
 - (i) Informar la recepción de la Declaración Jurada de Imparcialidad e Independencia del **EXPERTO**.
 - (ii) Remitir el expediente al **EXPERTO** para en virtud del Artículo 8 del Reglamento, cumpla con emitir su pronunciamiento⁷.
8. El 10 de agosto de 2023, **EL EXPERTO** en mérito de las facultades conferidas por el Artículo 14 del Reglamento, solicitó a **LA RECLAMANTE** que en un plazo no mayor a diez (10) días calendario se cumpliera con lo siguiente⁸:
 - Acreditar la inscripción ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del contrato de cesión de derechos o licencia de uso marcario; o,
 - Presentar la declaración de la titular de la marca registrada ratificando lo expresado por **LA RECLAMANTE** y autorizando la solicitud de la transferencia de los dominios a favor de esta última.
9. El 21 de agosto de 2023, el CRC emitió la Resolución N° 5 (en adelante, “resolución de cierre”) informando que **LA RECLAMANTE** absolvió oportunamente lo requerido por **EL EXPERTO**.
10. Por último, a través de la resolución de cierre, el CRC declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud respecto a los dominios en cuestionamiento

(...)

⁷ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 8
Nombramiento del GRE

(...)

G. Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del Grupo de Expertos, el Centro de Resolución de Controversias notificará a las partes, los miembros del Grupo de Expertos que hayan sido nombrados y la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias excepcionales, el Grupo de Expertos remitirá al Centro de Resolución de Conflictos la decisión que haya tomado.

⁸ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 14
Otras declaraciones

Además de la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio y del escrito de contestación, el Grupo de Expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá permitir o exigir otras declaraciones de las partes.



conforme a lo establecido en el Artículo 17 del Reglamento⁹. Adicionalmente, estableció el plazo máximo para la emisión de la Resolución Final: siete (7) días calendario conforme al Artículo 20 del Reglamento¹⁰.

II. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

11. **EL EXPERTO** determinará si procede ordenar la transferencia de los dominios «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» del **TITULAR** a favor de **LA RECLAMANTE** a razón de lo dispuesto en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (en adelante, “la Política) y el Reglamento.

III. HECHOS VERIFICADOS

12. Se verificó conforme a los documentos adjuntos en la solicitud y la publicidad registral del Registro de Marcas Producto de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que **LA RECLAMANTE** es titular de la siguiente marca mixta:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
LU LICORERÍAS UNIDAS	33	P00173920	02-02-2031

13. Por otro lado, conforme a la solicitud de verificación registral solicitada por el CRC a Punto.pe, se observó que **LA TITULAR** es propietaria de los siguientes nombres de dominio:

NOMBRES DE DOMINIO	FECHA DE ACTIVACIÓN	VIGENCIA
licoreriasunidas.com.pe	02-12-22	01-12-23

⁹ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 17
Cierre del trámite

El Grupo de Expertos declarará el cierre del trámite de presentación de la resolución de controversias a más tardar diez (10) días después de presentada y subsanados los requisitos, de ser el caso; siempre y cuando le conste que todas las partes han tenido una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

¹⁰ **Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE**
Artículo 20
Forma y comunicación de las decisiones

A. La decisión final se remitirá al Centro de Resolución de Controversias, en un plazo de siete (7) días a partir del cierre del procedimiento de resolución de controversias.

(...)



licoreriasunidas.pe	03-03-23	02-03-24
---------------------	----------	----------

14. En ese sentido, en mérito de los hechos debidamente verificados, cumplimos con analizar las alegaciones de las partes.

IV. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1. LA RECLAMANTE

15. **LA RECLAMANTE** presentó múltiples argumentos que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- (i) Es titular de la marca mixta «LU LICORERÍAS UNIDAS».
- (ii) Su marca registrada es idéntica a los dominios «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» del **TITULAR**.
- (iii) Adquirieron el dominio «licoreriasunidas.pe» el 3 de marzo de 2020. Por consiguiente, **EL TITULAR** ha actuado de mala fe pues se apropió de un dominio indebidamente aprovechándose de su condición de trabajador y teniendo pleno conocimiento de la marca registrada y la reputación de **LA RECLAMANTE**.

4.2. LA TITULAR

16. **LA TITULAR** no contestó la solicitud de resolución conflictos más anexos interpuesta por **LA RECLAMANTE**.

V. POLÍTICAS Y NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE CONTROVERSIA

17. La presente controversia se procederá a analizar en función de las siguientes políticas y normas:

- a) Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE.
- b) Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE.
- c) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

18. Las circunstancias que se analizarán con el objetivo de determinar si se debe ordenar la transferencia de dominio son las siguientes (punto I, acápite a) de la Política):



“La Política resolverá las controversias que surjan respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros, cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
 - a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
(...)
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
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.**”

19. Según el texto invocado, es menester examinar las tres circunstancias para tener convicción sobre el mejor derecho de propiedad del **TITULAR** o de **LA RECLAMANTE**, así como, determinar si se debe ordenar la transferencia de nombre de dominio.

VI. CONCEPTOS PREVIOS

6.1. LA NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL DERECHO DE MARCA

20. La marca es un signo que permite a su titular diferenciar sus productos o prestaciones de servicios respecto a los productos o prestaciones de servicios de terceros. Esto nos permite concluir que la marca tiene como esencia, ejercer fines diferenciadores.
21. En añadidura, el titular de una marca, posee un derecho de uso exclusivo que se manifiesta en dos niveles, el primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el segundo, referido al derecho de exclusiva negativo.
22. El primero nivel se basa, entre otros, en los actos de disposición y uso efectivo del signo, los cuales aluden a los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a título oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia de uso.

23. De otro lado, el segundo nivel, implica la posibilidad real de oponer – en sentido lato - su derecho contra solicitudes o derechos obtenidos sobre elementos de naturaleza equivalente y, por excepción, contra otros signos no equivalentes que de modo expreso se encuentren enunciados en nuestro sistema normativo y por reglas privadas aceptadas voluntariamente por las partes, que pudieran afectar su distintividad.
24. De este modo, resulta impostergable a efectos de resolver la presente controversia, determinar la extensión de los derechos que le asisten al titular de una marca en estos procesos.
25. La extensión del derecho, por regla general, se encuentra regulada en las normas del régimen de propiedad industrial vigentes y presentan determinadas características que es preciso enunciar:
 - (i) **Componente territorial:** respetando la soberanía de cada país, el derecho concedido se encuentra relacionado a un espacio geográfico determinado y en consecuencia, su uso es autorizado únicamente dentro del mismo.
 - (ii) **Aspecto temporal:** este límite es preciso y permite que se identifique la vigencia del derecho con claridad meridiana. La norma que regula la extensión en el tiempo del derecho es clara al precisar su duración y adicionalmente presenta la posibilidad de renovar el derecho de modo indefinido.
 - (iii) **Conexión competitiva:** se aprecia en cada caso en concreto, analizando la naturaleza de los productos y prestaciones de servicios de modo tal que el resultado va más allá de la inclusión en alguna clase de la clasificación internacional.
26. Estos límites poseen excepciones que se encuentran precisadas en las normas vigentes para el régimen de propiedad industrial y en los convenios internacionales.
27. Lo mencionado hace referencia al derecho de marcas respecto a elementos de naturaleza jurídica equivalentes; sin embargo, resulta preciso indicar que existen dos tipos de excepciones que determinan una extensión adicional del derecho frente a elementos de distinta naturaleza jurídica.
28. En efecto, una de ellas es la que se contempla en cuerpos normativos diferentes, cuya vigencia se debe a un mandato de naturaleza legal que extiende la amplitud del derecho contra elementos específicos de características y funciones distintas.

29. Un ejemplo de ello es lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades del Perú, que determina que está prohibido el uso como razón social, de un elemento de la propiedad industrial debidamente protegido; inclusive en dicha norma se establece la vía procesal y el juez competente para resolver estos conflictos.
30. En el mismo sentido, la otra excepción está asociada a la protección ampliada del derecho de marca, aceptado por acuerdo voluntario de una parte que somete sus relaciones jurídicas a la aplicación de normas de naturaleza privada, y la solución de las controversias que se deriven de ella. En este supuesto, se encuentra el titular de un nombre de dominio que acepta someterse a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias.
31. En ese orden de ideas, resulta aplicable extender el derecho de marcas al ámbito de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio en mérito a las normas privadas precedentemente enunciadas, en lo que fuera estrictamente pertinente y sin desnaturalizar el derecho concedido en mérito a su registro y sin atentar contra las normas de orden público. Por tanto, debe entenderse, que estamos frente a un supuesto de extensión de derecho de marca y no un sometimiento a la aplicación de las normas de propiedad industrial.
32. En consecuencia, en este procedimiento **EL EXPERTO** carece de la facultad de reconocer, conceder o desconocer derechos respecto de una marca que no han sido materia de pronunciamiento administrativo por la oficina nacional que administra los derechos de propiedad industrial; en tal sentido, el presente fallo se limita a precisar qué derechos ya reconocidos son los que de acuerdo a las normas aplicables, deben de ser aceptados como fundamento de estos procedimientos.
33. Es así, que la aplicación de esta extensión del derecho sobre la marca no es automática sino que debe verificarse junto con otras condiciones expresamente reguladas y aceptadas en la regulación privada.

6.2. LA NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL DERECHO SOBRE UN NOMBRE DE DOMINIO

34. El nombre de dominio es un signo identificador y, en tanto posee esa naturaleza, cumple la función de permitir a sus titulares identificarse en sus interconexiones en Internet. Este hecho, determina que el acceso al registro presente características especiales y requisitos particulares que sólo pueden ser entendidos cuando se comprende que el nombre de dominio no cumple fines diferenciadores, sino identificativos.

35. El derecho sobre un nombre de dominio presenta connotaciones especiales debido a su estructura y la forma en la que se accede al mismo. En este orden de ideas, se debe precisar que éste posee dos ámbitos a los que denominaremos abiertos y arbitrarios. Es así que, el componente abierto se encuentra conformado mayoritariamente por el country code y que puede ser utilizado sin generar conflicto por cualquier interesado en registrar su nombre de dominio en un espacio geográfico determinado.
36. En el segundo, el componente denominado arbitrario, es el que está compuesto por la denominación que es escogida libremente por el solicitante del nombre de dominio y puede estar conformado por la combinación de caracteres libremente escogida por dicho solicitante.
37. Por consiguiente, el titular de un nombre de dominio se encuentra en la posibilidad de escoger el componente abierto de acuerdo a sus intereses teniendo en cuenta, siempre que, su solicitud se encuentra condicionada a no afectar derechos de terceros de modo directo. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que los requisitos para la obtención de un nombre de dominio no imponen algún tipo de examen previo, sino sólo la exigencia de que el elemento se encuentre disponible.
38. En efecto, la exigencia referida a que la combinación de caracteres se encuentre disponible se entiende debido a que el nombre de dominio cumple solamente fines identificadores en la red, con lo que analizar connotaciones de semejanza o confundibilidad se encuentran fuera de toda consideración lógica.
39. Sin embargo, el sistema de concesión de nombres de nombres de dominio y las normas que regulan su vigencia y solución de conflictos, como era de esperarse, establece determinados criterios para la validez de la concesión en el tiempo y establecen las infracciones respecto de derechos de terceros que se hubieran cometido con ocasión de su inscripción.
40. En ese escenario, se debe precisar que el nombre de dominio se encuentra, como todo derecho, sujeto a regulaciones respecto de normas privadas específicas y a los principios generales del derecho.
41. De este modo, el derecho que se adquiere no es absoluto y está referido al country code bajo el que se encuentra registrado y su uso sólo puede ser a título identificador y no diferenciador – función que no le corresponde -.
42. Con esta precisión resulta impostergable indicar que existirán supuestos en los que puede entrar en disputa con derechos de terceros. Este conflicto, no sólo está referido a elementos de la propiedad industrial – que corresponde al caso que nos



ocupa – sino que adicionalmente a otros elementos que pueden ser equivalentes en su naturaleza jurídica, léase otros nombres de dominio.

43. Finalmente, se encuentra sometido por voluntad propia a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias y en mérito a dicha situación, acepta de modo expreso la extensión del derecho de marcas en la forma que resulte pertinente a la solución de controversias.

6.3. EL LEGÍTIMO INTERÉS

44. El legítimo interés se debe entender como la demostración directa o indirecta de la pertinencia de la ejecución de un acto, en mérito a un derecho expectativo respecto a un goce ulterior del resultado de esta acción.
45. En este sentido, el legítimo interés posee una doble dimensión, la primera relacionada con el reclamante y la segunda asociada al reclamado, ambas presentan características perfectamente diferenciadas que **EL EXPERTO** debe aclarar para la correcta resolución de la presente controversia.
46. El legítimo interés que está asociado al reclamante, se refiere al interés en promover el reclamo e iniciar la controversia; en consecuencia, debe acreditar que cuenta con título que lo habilite para ello, para esto puede recurrir a diversos medios para demostrar su legitimidad para accionar. Consecuentemente, el legítimo interés de éste sólo está asociado a la posibilidad de iniciar el reclamo y no implica bajo ninguna circunstancia que tenga un mejor derecho respecto del hecho controvertido.
47. El hecho que el reclamo sea admitido a trámite acredita únicamente que se ha demostrado que existe legítimo interés para accionar, y que su pretensión sea evaluada en mérito a los argumentos y pruebas que pudiera aportar.
48. De otro lado, el legítimo interés que corresponde demostrar al titular de un nombre de dominio tiene connotaciones especiales debido a que es un hecho que está referido no al momento de la solicitud – momento en el que no es necesario acreditar dicha condición – sino que este debe demostrarse cuando sea requerido en una controversia, mediante los medios probatorios que se estime pertinente.
49. El legítimo interés que debe demostrar el titular de un nombre de dominio resulta de vital importancia, pues constituye un elemento de juicio pertinente al momento de resolver la controversia. En pocas palabras, es indispensable que el titular de un nombre de dominio se manifieste de modo expreso respecto a los hechos que



pudiera estimar pertinentes para demostrar su legítimo interés y, de ser el caso, aporte las pruebas que acrediten sus afirmaciones.

50. Finalmente, se concluye que la carga de la prueba respecto del legítimo interés para la obtención y mantenimiento del derecho sobre un nombre de dominio, corresponde al titular del derecho incoado, pues el reclamante no se encuentra en la posibilidad de aportar pruebas respecto de la carencia o ausencia de legítimo interés sobre dicho derecho. La pertinencia o no de los medios probatorios del legítimo interés serán evaluados en cada caso en concreto, y en relación a lo que corresponde teniendo en consideración la definición esgrimida por el Experto en la parte introductoria de este acápite.

6.4. LA MALA FE

51. A efectos de entender y determinar qué aborda la mala fe, **EL EXPERTO** considera que debe desarrollarse una breve explicación del principio de la buena fe.
52. Como es plenamente conocido, el derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe como un principio general del derecho, sin embargo, dicho concepto es entendido también como un estándar jurídico o modelo de conducta a seguir, es decir, un patrón deseable que no sólo debe ser reconocido como positivo, sino que efectivamente debe ser plasmado en la realidad práctica.
53. Este principio de la buena fe, sustenta el accionar de los sujetos de derecho en el contexto de sus relaciones interpersonales y jurídicas, de modo tal que se puede sostener válidamente, que la buena fe inspira tanto al ordenamiento jurídico, como a las normas que lo componen, y a la sociedad en general.
54. Por ello, puede entenderse que la buena fe constituye la certeza o convicción que determinada práctica o accionar no generará un perjuicio a un tercero, ni vulnerará una disposición legal, situación que permite señalar que la buena fe presenta una doble dimensión.
55. La primera dimensión se encuentra asociada al hecho que una conducta que se rige o basa en la buena fe, cumple y respeta las reglas de conducta establecidas por nuestro ordenamiento legal.
56. Por otro lado, la segunda dimensión a la que hacemos referencia, alude a la intencionalidad del agente, es decir, a la conciencia o ignorancia de dicho agente en que su accionar pueda o no causar un daño real o potencial al interés de un tercero, que se encuentre debidamente tutelado por el derecho.

57. En este contexto, la buena fe será considerada como un principio de observancia general para cualquier relación jurídica o personal, que implica un importante grado de exigencia basado en una conducta leal y honesta. De este modo, no cabe duda que la buena fe va de la mano con figuras de gran relevancia, tales como la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.
58. Al aplicar lo precedentemente mencionado, al contexto del caso que nos ocupa, debe quedar claro que los signos diferenciadores y los nombres de dominio, contribuyen de manera significativa a que el consumidor pueda reconocer el origen empresarial que corresponde a ellos, motivo por el cual debe asegurarse su transparencia, tanto al momento de solicitar estos signos, como al momento de utilizarlos, toda vez que ello permitirá un beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino fundamentalmente de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios de los que se trate.
59. En contraposición al concepto del principio de la buena fe, se ha desarrollado el criterio de la mala fe, el cual alude al hecho de obtener resultados favorables, tales como derechos, basados en procedimientos faltos de veracidad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio, a sabiendas que se genera un perjuicio del interés ajeno, lo cual evidentemente es sancionable.
60. En ese sentido, actuar de mala fe equivale a defraudar la ley, esto es, actuar de modo tal que se tenga plena conciencia que se vulnera una disposición legal o contractual, causando un perjuicio injusto o ilegal a un tercero.
61. Un tema de gran relevancia para la presente controversia, alude a la carga de la prueba de la mala fe. Es decir, a determinar si quien alega la existencia de mala fe por parte de un tercero, debe probar de modo adecuado dicho hecho, o si por el contrario, la carga de la prueba debe invertirse, trayendo como consecuencia que quien ha sido acusado de actuar con mala fe, debe acreditar que su conducta respetó el principio de la buena fe.
62. Sobre este punto, debe quedar claro que se presume que todo comportamiento es respetuoso de los deberes que se desprenden del principio de la buena fe, con lo cual, quien afirme su inobservancia debe probarla, a fin que el ordenamiento decida las consecuencias jurídicas de dicho accionar basado en la mala fe. Por tanto, puede sostenerse que se presume salvo prueba en contrario, que el comportamiento de determinado agente no ha pretendido causar daño alguno, o violar alguna disposición legal.
63. Bajo esa premisa, en el contexto de una controversia entre nombres de dominio y un derecho de marca, no cabe duda que quien ostente la titularidad del referido



signo diferenciador, deberá acreditar o probar que el solicitante y titular del nombre de dominio ha obrado de mala fe.

64. Si bien acreditar la mala fe con la que ha actuado un tercero no es tarea fácil para quien lo sostiene, debe tenerse presente que nuestro sistema ha determinado que ciertas conductas generan certeza de una conducta contraria a la buena fe.
65. Dichas conductas están referidas a las ocasiones en las que el titular de un nombre de dominio solicitó dicho signo identificador con la finalidad de transferirlo a favor de algún reclamante que es titular de una marca similar al dominio o a favor de algún competidor de este, a cambio de beneficios económicos.
66. Asimismo, otra conducta entendida comúnmente como contraria a la buena fe, se produce cuando quien solicita el registro de un nombre de dominio lo hace con la finalidad de impedir o perturbar la actividad comercial de un competidor.
67. Por último, otra conducta que puede ser catalogada como contraria a la buena fe, es la utilización de un nombre de dominio con la intención de atraer a usuarios de Internet con la finalidad de generar error y confusión en ellos respecto al origen empresarial de los productos o servicios de los que se trate.
68. En suma, si bien existen diversos parámetros que permiten identificar ciertas conductas como basadas en la mala fe, lo cierto es que dicha conducta debe acreditarse por quien la alega, no sólo al momento de utilizar el nombre de dominio, sino principalmente al momento de solicitarlo.

VII. APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO

A. IDENTIDAD O SIMILITUD ENTRE LA MARCA REGISTRADA Y EL NOMBRE DE DOMINIO

69. En mérito de lo mencionado en los puntos 6.1 y 6.2 de la presente resolución, se deja establecido que se aplicará de modo extensivo el derecho de marca a razón del sometimiento voluntario y expreso a las normas de resolución de controversias.
70. Por consiguiente, **EL EXPERTO** analizará en primer término las pruebas aportadas respecto de este punto por **LA RECLAMANTE** y, en segundo término, los argumentos de derecho que fundamentan la solicitud. Reiteramos que **LA TITULAR** no presentó su escrito de contestación.

Análisis de las pruebas aportadas por LA RECLAMANTE

71. **Resolución N° 000954-2021/DSD-Reg-INDECOPI:** conforme al criterio territorial, queda acreditado que existe una marca mixta debidamente inscrita en el Registro de Marcas Producto de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
72. La particularidad es que la marca se encuentra inscrita a favor de la señora Tomasa Soto Gallufe de Torres (en adelante, “la señora Soto”). Sin embargo, **LA RECLAMANTE** ha cumplido con presentar un contrato de licencia de uso, su solicitud de inscripción y, además, una declaración jurada donde la señora Soto autoriza a **LA RECLAMANTE** a iniciar el procedimiento en cuestión y **ratifica el petitorio**.
73. Por tanto, queda acreditado que **LA RECLAMANTE** se encuentra debidamente facultada para actuar en representación de la señora Soto en tutela de sus derechos.
74. **El contrato de cesión de derechos marcarios:** el contrato adjuntado cumple con informar sobre los alcances que la señora Soto y **LA RECLAMANTE** han otorgado a la nominada cesión. Sin embargo, los alcances obligacionales se asemejan más a un contrato de licencia de uso. Por lo cual, si bien ambos contratos tienen elementos y efectos totalmente distintos, para el presente caso, ambos son igualmente aplicables cuando se refiere a la protección del bien inmaterial.
75. **Conversaciones y constancias de pago:** ambas pruebas permiten señalar que **LA TITULAR** mantenía una relación de subordinación con **LA RECLAMANTE**. En ese escenario, es indudable que existió pleno conocimiento de que los dominios objeto del cuestionamiento eran de **LA RECLAMANTE** antes de ser inscritos a favor de **LA TITULAR**.
76. **Acta de constatación notarial:** establecer si un comportamiento encaja en un acto de competencia desleal no es competencia del **EXPERTO**. Sin perjuicio de ello, **LA RECLAMANTE** mantiene su derecho de apersonarse a la entidad administrativa competente para salvaguardar la buena fe comercial y a los agentes económicos, en particular, los consumidores.

Análisis de los argumentos de derecho de LA RECLAMANTE

77. **LA RECLAMANTE** ha esgrimido como argumentos de derecho respecto a este punto, que es titular de la marca «LU LICORERÍAS UNIDAS» y logotipo, y que, el registro de los nombres de dominios «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» son confundibles con su marca, debido a que es virtualmente idéntico a la misma por estar contenido en esta.

78. En relación al argumento expuestos por **LA RECLAMANTE, EL EXPERTO** establece que a diferencia de lo señalado en el escrito de solicitud de inicio de la presente controversia, la titularidad del derecho de una marca no genera de modo inmediato el efecto de identificar un mejor derecho respecto a un nombre de dominio, ni mucho menos haber cumplido con la primera condición, pues la existencia de este derecho simplemente es el fundamento de su reclamo que deberá ser evaluado atendiendo las circunstancias del caso en concreto.
79. En relación a la afirmación respecto a que el dominio objeto de controversia es virtualmente idéntico por estar contenido en ésta, y, en consecuencia confundible, **EL EXPERTO** estima conveniente precisar, que estamos frente a una marca que posee connotaciones denominativas y figurativas.
80. En consecuencia, al momento de apreciar la similitud o identidad debe abandonarse los elementos figurativos que constituyen la marca debido a que los nombres de dominio por naturaleza sólo contienen elementos denominativos y no figurativos.
81. En ese escenario, efectuando la comparación de los elementos nominativos de la marca registrada de **LA RECLAMANTE** «LU LICORERÍAS UNIDAS» y los dominios registrados a favor del **TITULAR** «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe», podemos concluir que la marca y los nombres de dominio presentan elementos manifiestamente similares.
82. Por tanto, **EL EXPERTO** determina que los dominios «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» constituyen una copia idéntica de la marca registrada de **LA RECLAMANTE**.
- B. EL TITULAR DE UN NOMBRE DE DOMINIO NO TIENE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS RESPECTO DEL NOMBRE DE DOMINIO**
83. Conforme ha quedado acreditado con los medios probatorios presentados a lo largo del procedimiento, y que obran en el expediente, resulta absolutamente claro que **LA RECLAMANTE** goza de legítimo interés para la presentación de la solicitud que dio origen al presente caso, toda vez que ha adjuntado el certificado de registro de marca cuya licencia de uso ostenta, los cuales constituyen títulos habilitantes suficientes.
84. Por su parte, **LA TITULAR** no ha presentado su contestación. Por tanto, no ha descrito o mencionado su legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado.
85. Por tanto, **EL EXPERTO** determina que **LA TITULAR** no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.



C. EL NOMBRE DE DOMINIO HA SIDO REGISTRADO O SE UTILIZA DE MALA FE

86. **LA RECLAMANTE** ha aportado pruebas idóneas, pues se puede observar que **LA TITULAR** tuvo pleno conocimiento sobre la marca registrada y la titularidad previa de los nombres de dominio. Adicionalmente, en su respuesta a la carta notarial, acepta la relación laboral que mantuvo con **LA RECLAMANTE**. **Por tanto, crea convicción en EL EXPERTO que vulneró el principio de buena fe laboral que implica una obligación de lealtad en la relación laboral de parte de trabajador y empleador¹¹.**
87. Finalmente, **EL EXPERTO** ha verificado que digitando los nombres de dominio reclamados, ambos dirigen a una página web de venta de licores que ofrece los mismos productos que ofrece **LA RECLAMANTE**, hecho que según lo establecido en el artículo I, literal i) acápite iv) de la Política puede valorarse como un hecho para la probanza de la mala fe¹².
88. Por tanto, **EL EXPERTO** determina que queda acreditada la mala fe en el registro y uso de parte de **LA TITULAR**.

VIII. RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Por los argumentos expuestos, **SE RESUELVE:**

PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud de solución de resolución de conflictos interpuesta por **LA RECLAMANTE** y, por consiguiente, **ORDENAR** la transferencia de los nombres de dominio «licoreriasunidas.com.pe» y «licoreriasunidas.pe» a favor de GRUPO DE INVERSIONISTAS TS S.A.C.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y al NIC.PE la Resolución Final para que se proceda a formalizar la transferencia de los dominios.

¹¹ Ver caso 001-2023-CRC seguido por Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A contra Oscar Ernesto Aguilar Diaz.

¹² **Política de solución de controversias en materia de nombres delegados bajo el ccTLD .PE**

I. De la solución de controversias

(...)

i. Probanza de la mala fe

(...)

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.



TERCERO: SOLICITAR al Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución Final.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "E. Bardales", is centered on the page. The signature is fluid and cursive, enclosed within a large, light blue circular scribble.

ENRIQUE BARDALES MENDOZA
Experto Unico
Cibertribunal Peruano
Centro de Resolución de Conflictos en Nombres de Dominio