

<b>Expediente: 001-2024-CRC</b>
<b>Nombre de Dominio: etac.com.pe</b>
<b>Reclamante: GRÚAS ETAC PERÚ SAC.</b>
<b>Titular del nombre de dominio: ARAGONESA GRÚAS Y MAQUINARIAS S.A.C.</b>

## **Resolución No. 8**

Lima, 10 de junio de 2024

### **VISTOS:**

Que, la Reclamante en la presente controversia, es la empresa Grúas ETAC Perú S.A.C., la cual se encuentra debidamente representada por el Sr. Carlos Villacorta Canessa, conforme se acredita con los poderes que obran en autos.

La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que se transfiera a su favor el nombre de dominio **etac.com.pe**.

Que, el Titular del Nombre de Dominio objeto de cuestionamiento es Aragonesa Grúas y Maquinarias S.A.C. (en adelante, el Reclamado), quien se encuentra registrado de esta manera en el NIC.Pe de la Red Científica Peruana (en adelante, el Administrador).

### **1. ANTECEDENTES**

La Solicitud de Resolución de Controversias (en adelante, la Solicitud) se presentó por vía electrónica con fecha 8 de abril de 2024 ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).

Mediante Resolución No. 1 de 11 de abril de 2022, el CRC solicitó a la Reclamante que confirmara la persona de contacto del presente procedimiento y si el correo electrónico para las notificaciones de la Reclamante es [mdicenso@ugartecheabogados.com](mailto:mdicenso@ugartecheabogados.com).

Con fecha 15 de abril de 2024, la Reclamante indicó que la persona de contacto del presente procedimiento es la abogada María Di Censo y confirmó el correo electrónico para las notificaciones del caso.

Con fecha 15 de abril de 2024, el CRC envió por correo electrónico una solicitud de verificación al NIC.pe en relación con el nombre de dominio en cuestión, así como pidiéndole que proporcione los datos de contacto técnico y administrativo del Titular del dominio. En adición se le solicitó que confirme si la Política de Solución de Controversias en materia de nombre de dominio delegados bajo el ccTLD.pe, versión marzo de 2012, era aplicable a las controversias relacionadas con el nombre de dominio en disputa. En la misma fecha, 15 de abril de 2024, el Administrador confirmó el nombre del titular del nombre de dominio **etac.com.pe**, proporcionó los datos de contacto técnico y administrativo e indicó que la Política, versión marzo de 2012, es aplicable al nombre de dominio en cuestión.

Mediante Resolución No. 2 de 18 de abril de 2024, el CRC dio por absuelto su requerimiento de 11 de abril de 2024, verificó que la solicitud cumplía con todos los requisitos formales consignados en la Política de Solución de Controversias y en el artículo 3° del Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (en adelante, el Reglamento). En consecuencia, se admitió a trámite la solicitud presentada por la Reclamante. Asimismo, se dispuso notificar al Reclamado y al contacto administrativo en el correo electrónico registrado ante la Red Científica Peruana, a fin de que presenten su escrito de contestación.

Mediante Resolución No. 3 de fecha 12 de mayo de 2024, el CRC - habiendo verificado que el Titular no cumplió con presentar su escrito de contestación - dispuso continuar con el procedimiento. Asimismo, designó como Experta para resolver la presente controversia a la abogada Ana María Pacón.

Con fecha 16 de mayo de 2024, 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 impedimento alguno para pronunciarse sobre la controversia.

Por medio de la Resolución No. 4 de fecha 16 de mayo de 2024, el CRC dispuso remitir el expediente a la Experta designada, a fin de que se emita la Resolución que pone fin a la presente controversia.

Por medio de la Resolución de fecha 23 de mayo de 2024, el CRC informó del escrito presentado de manera virtual por el Reclamado con fecha 21 de mayo de 2024 donde solicita la nulidad del presente procedimiento. Esta Resolución fue numerada inicialmente con el No. 4, debiendo en realidad ser la No. 5. Este error numérico fue corregido mediante Resolución No. 6 de fecha 28 de mayo de 2024.


El 31 de mayo de 2024, el CRC emitió la Resolución No. 7 en virtud de la cual se declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias respecto del nombre de dominio **etac.com.pe**, conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento.

## 2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

La Experta deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio **etac.com.pe** a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política y el Reglamento.

## 3. HECHOS VERIFICADOS

Se ha verificado conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud y a la información existente en la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, que Grúas y Equipos Cruz del Sur S.A. es titular de las siguientes marcas de servicios:

Marca	Clase	Certificado	Estado	Vigencia
	37	121216	Registro Otorgado	30 de enero de 2030
ETAC	37	127541	Registro Otorgado	10 de diciembre de 2030

Asimismo se ha verificado que el Reclamado registró el nombre de dominio **etac.com.pe** con fecha 19 de diciembre de 2019, encontrándose vigente hasta el 18 de diciembre de 2024.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa **etac.com.pe** redirecciona a la página web <https://agrumaq.com>.

## 4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

### 4.1 De la Reclamante

La Reclamante viene operando en el Perú desde el 2008 en el mercado de la construcción, tal como se puede desprender de la ficha RUC así como de su página web <https://www.etacperu.com.pe>.

La Reclamante es representante de Grúas y Equipos Cruz del Sur S.R.L. quién es la titular en el Perú de las marcas de servicios ETAC y logotipo y ETAC para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial para distinguir servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de arrendamiento de maquinarias para la construcción, servicios de instalación, entre otros.

La Reclamante manifiesta que el Reclamado es el representante en el Perú de las grúas de la marca LIEBHERR, constituyendo un competidor directo de ella. Indica que el Reclamado trata de generar confusión en los consumidores utilizando el nombre de dominio en disputa y dando a entender que hay una vinculación entre los servicios que ambas empresas realizan, situación que no corresponde con la realidad.

Finalmente, la Reclamante sostiene que el nombre de dominio en disputa viene siendo utilizado de mala fe por parte del Reclamado, toda vez que redirecciona a la página web <https://www.agrumaq.com>, no utilizando el Reclamado la denominación ETAC en la prestación de sus servicios. De esta manera se aprovecha de la reputación de la marca ETAC y confunde a los consumidores.

Este hecho fue corroborado en el procedimiento sobre infracción de marcas iniciado por Grúas y Equipos Cruz del Sur S.A. ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en su Resolución No. 0999-2023/TPI-INDECOPI del 20 de diciembre de 2023 hizo expresa mención al redireccionamiento del nombre de dominio en disputa. Y la parte denunciada en aquel procedimiento, Aragonesa Grúas y Maquinarias S.A.C. (AGRUMAQ), reconoció que en el 2017 había reservado, entre otros, el nombre de dominio **etac.com.pe** para desarrollar los proyectos que podían posicionar su marca.

#### **4.2 Del titular del nombre de dominio**

El Titular del nombre de dominio **etac.com.pe** no cumplió con presentar sus descargos en el presente procedimiento dentro del plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de su notificación.

#### **4.3 Del escrito de apersonamiento del Reclamado**

Con fecha 21 de mayo de 2024, el Reclamado presentó un escrito de apersonamiento, solicitando la nulidad de todo lo actuado, por cuanto no había sido notificado debidamente de la solicitud de resolución de controversias, ni de las demás resoluciones que el CRC había emitido a lo largo del presente procedimiento. Solicitó que las notificaciones sean realizadas a la siguiente dirección procesal: Torre Tekton, Av. Javier Prado Este 175, of. 801, Lima; y al siguiente correo electrónico: monofre@sfai.com.pe.

Adicionalmente, el Reclamado indicó que nunca se había sometido a las normas de jurisdicción de conflictos del Cibertribunal Peruano y que la presente controversia ya había sido objeto de resolución tanto por la Comisión de Signos Distintivos como por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

### **5. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA**

La Experta, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el mismo teniendo en consideración las siguientes normas:

- 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 I 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:

“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 las que la 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 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.

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 la Reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

## **6. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO**

### **6.1 Cuestión Previa: El escrito de apersonamiento del Reclamado de fecha 21 de mayo de 2024**

En su escrito del 21 de mayo de 2024, con posterioridad al plazo para contestar la Solicitud, el Reclamado alega principalmente dos cuestiones:

- Nulidad de todo lo actuado porque no fue debidamente notificado de la Solicitud, ni de las Resoluciones que el CRC emitió a lo largo del presente procedimiento.
- En ningún momento se sometió a la jurisdicción del Cibertribunal Peruano. La presente controversia ya ha sido objeto de discusión en el INDECOPI.

Con relación al primer punto, la Experta cumple con indicar lo siguiente:

- La Política no contempla ningún procedimiento de recurso o nulidad.
- La Política no impide a ninguna de las partes interponer un recurso administrativo o judicial.
- La solicitud de resolución de controversias fue notificada a la dirección electrónica que el Reclamado tiene consignada en el NIC.pe.
- El Reglamento prevé que todas las comunicaciones relacionadas con el procedimiento de resolución de controversias se hagan a las direcciones electrónicas del Titular, contacto administrativo o contacto técnico ante el Administrador.

Con relación al segundo punto, la Experta cumple que con indicar:

- En la Cláusula Octava del Contrato de Servicios de Registro de Nombre de Dominio suscrito entre el Reclamado y el Administrador el primero se compromete a someterse a la Política de Solución de Controversias en materia de nombre de dominio delegados bajo el ccTLD.PE así como a su Reglamento para los conflictos que pudieran surgir con una marca registrada.
- La Política no fue concebida para juzgar todo tipo de controversias relacionadas con nombres de dominio, sino únicamente casos de "ciberocupación abusiva". Cualquier otra controversia relacionada con el uso de un nombre de dominio puede ser objeto de controversia en un tribunal de jurisdicción competente.

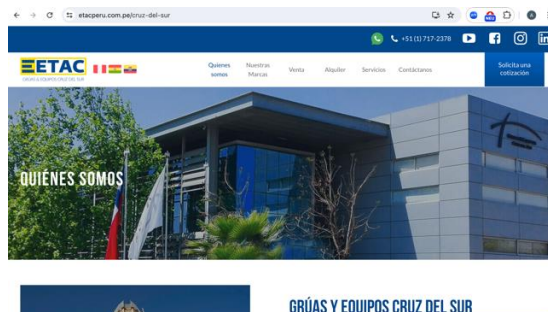
## **6.2 Identidad o similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio.**

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en la regulación vigente descrita en el punto 5, proceda estimar la petición de la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de una marca de productos o servicios registrada en el Perú sobre la que el Reclamante tiene derechos, o sobre los nombres registrados en Registros Públicos del Perú.

La Experta ha verificado que actualmente se encuentran registradas en el Perú a favor de Grúas y Equipos Cruz del Sur S.A. las marcas ETAC y logotipo y ETAC (marca denominativa) para servicios de construcción, servicios de arrendamiento de maquinarias para la construcción,

servicios de instalación, entre otros.

Tal como se desprende de la Solicitud así como de su página web (<https://www.etacperu.com.pe>) la Reclamante es la representante de los productos ETAC en el Perú y ofrece los servicios de arrendamiento de estas maquinarias en el país desde el 2008.



Adicionalmente, la Reclamante (Grúas ETAC Perú S.A.C.) es una sociedad anónima cerrada constituida en el Perú y registrada en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP bajo la Partida Registral No. 12178096.

Por las consideraciones anteriores, la Reclamante se encuentra legitimada para iniciar la presente Solicitud conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Política.

A continuación debe examinarse si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de generar confusión, con el nombre registrado en los Registros Públicos.

La Experta considera que el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa y el elemento distintivo del nombre registrado en los Registros Públicos son idénticos. En consecuencia, a los efectos de la Política, el nombre de dominio es similar hasta el punto de crear confusión con el nombre registrado.

Las adiciones del dominio genérico de primer nivel ("gTLD") en el nombre de dominio, en este caso ".com", es un mero requisito técnico de registro y, como tal, no suele tenerse en cuenta en el marco del primer elemento. Igualmente, la adición del dominio de nivel superior geográfico ("ccTLDs") ".pe" tampoco debe tomarse en cuenta, puesto que sólo hace referencia al ámbito geográfico donde el nombre de dominio tiene una incidencia. En el nombre registrado en Registros



Públicos, las denominaciones “Grúas y Perú” son descriptivas del objeto de los servicios que ofrece la Reclamante (servicios de arrendamiento de maquinarias de construcción), así como del lugar geográfico donde ejerce sus actividades.

En ese sentido, la Experta considera que se ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en la Política.

### **6.3 El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio**

Aunque corresponda a la Reclamante la carga de la prueba, según lo establecido en diversas resoluciones emitidas por el CRC, se considera suficiente a efectos de lo prescrito por el Reglamento, que la Reclamante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Reclamado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Se reconoce que probar que un Reclamado carece de derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de "probar un hecho negativo", requiriendo información que a menudo está principalmente dentro del conocimiento o control del Reclamado.

Basta que la Reclamante haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Reclamado demostrar lo contrario. En este sentido, debe recordarse lo señalado en el artículo 16. A) del Reglamento que dispone que:

*“A. En el caso que el titular del nombre de dominio, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el Grupo de Expertos podrá emitir su decisión con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposición.”*

En principio, de constatar la existencia de indicios que demuestren la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Reclamado, corresponderá a éste, en la contestación a la solicitud, demostrar que posee un derecho o interés legítimo. Si el Reclamado no presenta tales pruebas relevantes, se considera que la Reclamante ha cumplido con el segundo elemento.

En este presente procedimiento, el Reclamado se presentó al procedimiento fuera de plazo, a pesar de haber sido debidamente notificado en la dirección electrónica registrada ante el NIC.Pe.

El Reclamado no ha presentado argumento alguno que describa o mencione su legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado, toda vez que no ha contestado la Solicitud iniciada en su contra.

El Reclamado tampoco ha acreditado ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni ha evidenciado haber hecho un uso legítimo y leal del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Titular del dominio.

En vista a lo analizado en los párrafos anteriores, la Experta considera que se ha cumplido con el segundo supuesto de la Política.

#### **6.4 El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe**

De la lectura del acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, 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.

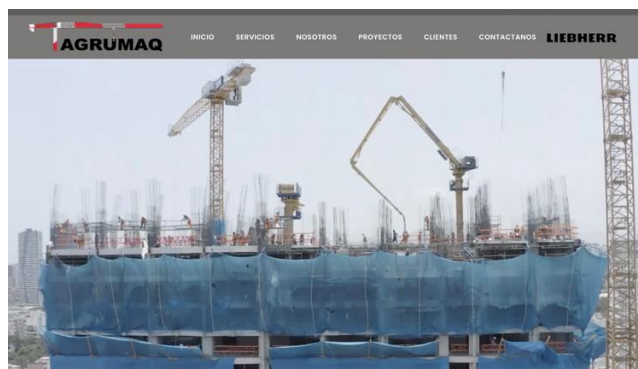
Este tercer requisito difiere de lo previsto por la Política Uniforme de Resolución de Controversias, conocida por su sigla en inglés UDRP, que exige el cumplimiento de ambos supuestos obligatoriamente a fin de determinar la procedencia de un reclamo contra el Titular de un nombre de dominio. Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito bajo análisis.

En el presente caso, en la medida que el Reclamado ejerce sus actividades en un sector del mercado muy específico: servicios de arrendamiento de maquinarias para la construcción, siendo competidor directo de la Reclamante, no resulta creíble que no haya conocido la existencia de la denominación social de la Reclamante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

En opinión de la Experta registrar un nombre de dominio con conocimiento de los derechos de otra empresa en un nombre de dominio, y con la intención de desviar el tráfico, puede servir como evidencia de un registro realizado de mala fe. Más aún si se tiene en cuenta que la denominación social y el nombre de dominio (etacperu.com.pe) de la Reclamante son prácticamente idénticos al nombre de dominio en disputa.

De otro lado, la Experta ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa redirecciona hacia la página web del Reclamado, generando confusión en los consumidores y haciendo generar la creencia de que existe una vinculación entre la Reclamante y el Reclamado, cuando en la práctica no es el caso. En efecto, un posible consumidor que desee adquirir los servicios de la Reclamante, por la similitud del nombre de dominio en disputa, termina en la página web del Reclamado, que constituye un competidor directo de la Reclamante. De esta manera, el uso del nombre de dominio en disputa genera que el consumidor pueda verse confundido y engañado.

Adicionalmente, en el procedimiento seguido ante el INDECOPI, el Reclamado expresamente ha reconocido que había “reservado” el nombre de dominio en disputa para posicionar su marca. En ese procedimiento el Reclamado también admite que la Reclamante es una empresa que viene operando desde el 2008 en el Perú y que cuenta con reconocimiento en el mercado. Consideró que si no había “reservado” el nombre de dominio en disputa **etac.com.pe** para sí es porque no lo consideró relevante para sus negocios.



Las anteriores actuaciones están previstas en la Política en el artículo I, inciso i, acápite iii) y iv), como actos que acreditan la mala fe:

“ ...

*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”.*

En tal sentido, se ha creado convicción en la Experta que el registro y uso del nombre de dominio en disputa han sido realizados de mala fe.

Por los argumentos expuestos,

**SE RESUELVE:**

1. Declarar fundada la solicitud de la Reclamante y ordenar se transfiera el nombre de dominio **etac.com.pe** a su favor.
2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a formalizar la transferencia del nombre de 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 **ANA MARIA PACON**  
**Experta**  
**Centro de Resolución de Controversias**  
**Cibertribunal Peruano**