



CIBERTRIBUNAL PERUANO

Expediente N° 003-2010- CRC
Nombre de Dominio: portabilidad.pe
portabilidad.com.pe
Reclamante: América Móvil Perú S.A.C.
Titular del Nombre de Dominio: Telefónica Móviles S.A.

RESOLUCIÓN N° 15

Lima, 9 de julio de 2010

VISTA:

Que el Reclamante, América Móvil Perú SAC, representado por su Sub Directora Legal señorita Rosa María Gálvez Lozano, según se acredita con la copia del poder registral que se encuentra en autos, solicita se cancele los nombres de dominio portabilidad.pe y portabilidad.com.pe.

Que el titular de los nombres de dominio portabilidad.pe y portabilidad.com.pe es Telefónica Móviles S.A. quien se encuentra registrado en el NIC .PE de la Red Científica Peruana.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. La solicitud del Reclamante fue presentada el 02 de Febrero del 2010 al Centro de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio del Cibertribunal Peruano, en adelante el CRC.
- 1.2. En la misma fecha el CRC verificó que el Reclamante había realizado el pago de la tasa administrativa y de los honorarios profesionales por los servicios del CRC.
- 1.3. Mediante Resolución N° 1 de fecha 05 de Febrero del 2010, el CRC notificó al Reclamante a fin de que cumpla con subsanar el incumplimiento de algunos requisitos formales enunciados en el Reglamento Aplicable a la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio delegados bajo el ccTLD.PE, en adelante, el Reglamento.
- 1.4. Mediante escrito de fecha 08 de Febrero del 2010, presentado en nuestras oficinas y por vía electrónica con fecha 09 de Febrero del 2010, el Reclamante subsanó las observaciones formuladas por el CRC.
- 1.5. El 12 de Febrero del 2010, mediante Resolución N° 2, el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias y se corrió traslado de la solicitud presentada por el Reclamante al Titular de los Nombres de Dominio, al correo electrónico cgiles@telefonicamoviles.com.pe de Telefónica Móviles S.A. y al señor Carlos Giles Ponce quien aparece como contacto administrativo del Titular de los Nombres de Dominio portabilidad.pe y portabilidad.com.pe, según los registros del NIC.PE a la fecha en que se inició este proceso.
- 1.6. Se definió como fecha de inicio del proceso, el día 12 de Febrero del 2010, fecha en que fue notificado el Titular de los Nombres de Dominio a su correo electrónico registrado en el NIC.PE, así como en su domicilio legal.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

- 1.7 De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, se fijó como plazo máximo para la contestación, el día 04 de Marzo del 2010. Se constató que la comunicación remitida a la dirección electrónica del Titular de los Nombres de Dominio, no fue devuelta al CRC y que existe la constancia de su envío válido mediante el correo electrónico del CRC y a través de mensajería a su domicilio legal.
- 1.8 Con fecha 04 de Marzo del 2010 Telefónica Móviles S.A. se apersonó al proceso y solicitó un plazo no menor de quince días para proceder a la contestación de la solicitud de resolución de controversias.
- 1.9 Mediante Resolución N° 3 de fecha 05 de Marzo del 2010 se le concedió un plazo extraordinario de quince días a Telefónica Móviles S.A. para presentar su escrito de contestación conforme lo dispone el inciso f) del artículo 5 del Reglamento, contados al día siguiente de recibida la citada resolución.
- 1.10 Con fecha 19 de Marzo del 2010 Telefónica Móviles SA presentó su escrito de contestación, el mismo que se presentó ante nuestro CRC con fecha 22 de marzo de 2010 por vía electrónica.
- 1.11 Con fecha 25 de Marzo del 2010 se emitió la Resolución N° 4 por medio de la cual se admite a trámite el escrito de contestación presentado por Telefónica Móviles S.A.; se requirió a América Móvil Perú SAC para que en el plazo de cinco días cumpliera con acreditar el pago del saldo del 50% de la tasa correspondiente a la tarifa por resolución de la controversia por un Grupo de Expertos compuesto por tres miembros y así mismo se le otorgó un plazo de cinco días para que presente su propuesta respecto del o los Expertos entre los cuales debía elegirse un miembro que integraría el Grupo de Expertos de tres miembros que resolverá la presente controversia.
- 1.12 Con fecha 30 de Marzo del 2010, el Reclamante América Móvil Perú SAC presentó un escrito adjuntando copia del comprobante de pago del saldo del 50% de la tasa correspondiente a la tarifa por resolución de controversias por un Grupo de Expertos de tres miembros y así mismo propuso a las siguientes personas en orden de prelación para la conformación del Grupo de Expertos: Doctora Fanny Aguirre Garayar y doctor Alfonso Álvarez Calderón Yrigoyen. El original del citado escrito fue presentado ante el CRC con fecha 31 de marzo de 2010.
- 1.13 Con fecha 5 de Abril del 2010 se emitió la Resolución No. 5 donde se admite a trámite el escrito presentado por el Reclamante y se tiene por cumplidos los requerimientos efectuados mediante Resolución N° 4.
- 1.14 Con fecha 7 de Abril del 2010 se emitió la Resolución N° 6 en que se remitió a las partes la lista de cinco miembros de la lista de Expertos del CRC, para que en un plazo de cinco días manifiesten lo que tengan por conveniente respecto de la lista propuesta, en vista a que el CRC debía elegir de dicha lista el tercer miembro integrante el Grupo de Expertos.
- 1.15 Con fecha 12 de Abril del 2010 el Reclamante presentó un escrito proponiendo en orden de prelación al doctor Alfonso Javier Álvarez Calderón Yrigoyen y a la doctora Giannina Ramírez Oropeza para elegir al tercer miembro del Grupo de Expertos.
- 1.16 Con fecha 16 de Abril del 2010 se emitió la Resolución N° 7 por medio de la cual se admite el escrito del Reclamante y se nombra al Grupo de Expertos compuesto por los siguientes abogados: Fanny Aguirre Garayar, Enrique Bardales Mendoza y Honorio José Espinoza Donayre.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

- 1.17 Con fecha 27 de abril del 2010 el doctor Honorio José Espinoza Donayre presentó su declaración jurada aceptando su nombramiento como Experto y declarando no tener conflicto de intereses con ninguna de las partes.
- 1.18 Con fecha 27 de abril del 2010 el doctor Enrique Bardales Mendoza presentó su declaración jurada aceptando su nombramiento como Experto y declarando no tener conflicto de intereses con ninguna de las partes.
- 1.19 Con fecha 28 de abril del 2010 la doctora Fanny Aguirre Garayar presentó su declaración jurada aceptando su nombramiento como Experta y declarando no tener conflicto de intereses con ninguna de las partes.
- 1.20 Con fecha 29 de Abril del 2010 se emitió la Resolución N° 8 remitiendo el expediente al Grupo de Expertos para que cumplieren con emitir pronunciamiento en el plazo de siete días contados a partir de la fecha de cierre del procedimiento
- 1.21 Con fecha 30 de abril del 2010 se emitió la Resolución N° 9 informando a las partes sobre la conformación del Grupo de Expertos, integrado por los abogados Enrique Bardales Mendoza quien lo preside, Fanny Aguirre Garayar y Honorio José Espinoza Donayre como Miembros.
- 1.22 Con fecha 17 de Mayo del 2010, mediante comunicación electrónica, la Experta doctora Fanny Aguirre Garayar presentó su renuncia como integrante del Grupo de Expertos, por motivos personales.
- 1.23 Con fecha 18 de Mayo del 2010 se emitió la Resolución N° 10 por medio de la cual se aceptó la renuncia de la Doctora Fanny Aguirre Garayar y se nombró en su reemplazo al Doctor Alfonso Javier Álvarez Calderón Yrigoyen propuesto por el Reclamante. De esta manera el Grupo de Expertos quedó integrado por el doctor Enrique Bardales Mendoza como Presidente, Alfonso Javier Álvarez Calderón Yrigoyen y Honorio José Espinoza Donayre como Miembros.
- 1.24 Con fecha 31 de mayo del 2010, el doctor Alfonso Javier Álvarez Calderón Yrigoyen presentó su declaración jurada aceptando su nombramiento como Experto y declarando no tener conflicto de intereses con ninguna de las partes.
- 1.25 Con fecha 1° de junio de 2010 se recibe una comunicación electrónica de parte de la Red Científica Peruana absolviendo el requerimiento de información efectuado por el CRC, respecto de la información de registro de los dominios portabilidad.com.pe y portabilidad.pe.
- 1.26 Con fecha 7 de junio de 2010 se recibió vía comunicación electrónica y el día 8 de junio de 2010 en nuestras oficinas, un escrito presentado por América Móvil Perú SAC a fin de que se tenga presente.
- 1.27 Con fecha 14 de junio de 2010 se emite la Resolución N° 11, mediante la cual se otorga un plazo de cinco días a Telefónica Móviles S.A para que presente una versión traducida al castellano del anexo 5 de su escrito de contestación presentado en idioma inglés.
- 1.28 Con fecha 15 de junio de 2010 se emite la Resolución N° 12 que admite a trámite el escrito presentado por América Móvil Perú SAC, corriendo traslado del mismo a Telefónica Móviles S.A. para que en el plazo de cinco (5) días manifieste lo que tenga por conveniente.
- 1.29 Con fecha 21 de junio de 2010 Telefónica Móviles S.A. presenta un escrito absolviendo el traslado conferido mediante Resoluciones N°s 11 y 12 de fechas 14 y 15 de junio de 2010.
- 1.30 Con fecha 23 de junio de 2010 el CRC emite la Resolución N° 13 que provee el escrito presentado por Telefónica Móviles S.A., la misma que es notificada vía correo electrónico en la misma fecha y a través de mensajería con fecha 24 de junio de 2010 al Reclamante.
- 1.31 Con fecha 6 de julio de 2010 el Grupo de Expertos emite la Resolución N° 14 mediante la cual declara el cierre del procedimiento de presentación de la solicitud de controversias,



CIBERTRIBUNAL PERUANO

conforme lo dispone el artículo 17 del Reglamento, la que es notificada en la misma fecha por vía electrónica a las partes.

2. FIJACION DE PUNTO CONTROVERTIDO

El Grupo de Expertos deberá determinar si procede ordenar la cancelación de los nombres de dominio portabilidad.com.pe y portabilidad.pe solicitada por el Reclamante, según se determina en la Política y en el Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS

Se ha verificado los siguientes hechos:

3.1 Que Telefónica Móviles S.A. ha registrado ante el Nic.PE los siguientes dominios:

- a) portabilidad.com.pe, con fecha 10 de julio de 2009.
- b) portabilidad.pe, con fecha 6 de agosto de 2009.

3.2 Que América Móvil Perú SAC ha presentado la solicitud multiclase de marca de producto y servicio CLUB DE PORTABILIDAD CLARO en las clases 9 y 38 con fecha 29 de enero de 2010, ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPÍ.

4. ALEGATOS DE LAS PARTES:

4.1 Del Reclamante:

a) América Móvil Perú SAC sustenta su solicitud de cancelación de los dominios reclamados portabilidad.com.pe y portabilidad.pe en que ambos son susceptibles de causar confusión respecto de la marca de producto y servicios que ha solicitado ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, Club de Portabilidad Claro.

b) Señala también que posee un legítimo interés en la denominación portabilidad, al ser una empresa de telecomunicaciones interesada en la implementación y difusión de la portabilidad numérica. A este respecto, señala el Reclamante, que la portabilidad numérica, conforme se establece en el artículo tercero de la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2008- CD/OSIPTEL de fecha 29 de diciembre de 2008, es el derecho de los abonados a mantener su número celular aún si deciden cambiarse de operador del servicio público móvil.

c) Desde finales del año 2009 las distintas operadoras de servicios móviles han venido desarrollando diversas estrategias dirigidas a fomentar entre los usuarios de sus competidores la idea de que a partir del 1° de enero de 2010, podían portar sus números y optar por contratar sus servicios.

d) El hecho que Telefónica Móviles S.A. haya registrado los dominios reclamados constituye una práctica desleal orientada a obstaculizar la actividad comercial de sus competidores y dirigida a desviar indebidamente a los usuarios interesados en la portabilidad hacia su empresa.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

e) Los nombres de dominio portabilidad.com.pe y portabilidad.pe han sido registrados y se utilizan de mala fe. Los referidos nombres de dominio han sido registrados a fin de obstaculizar la actividad comercial de sus competidores. Se trata de una estrategia tendiente a monopolizar nombres de dominio que, por su sintaxis, pudieran ser considerados por los usuarios como portales de información neutral sobre la portabilidad; buscando, indebidamente y con ánimo de lucro, atraer hacia sí a los interesados en la portabilidad e incrementar el ingreso de usuarios a un sitio web, como www.portabilidad.com.pe, que busca persuadirlos de portar su número y contratar los servicios de Movistar.

f) Movistar no tiene derechos ni intereses legítimos respecto de los nombres de dominio reclamados. Respecto del nombre de dominio portabilidad.pe, señala el Reclamante que Telefónica Móviles S.A. no lo viene utilizando, para ello adjunta la copia de la impresión de una página Web en la que se advierte que la página web no se puede mostrar.

Respecto al nombre de dominio portabilidad.com.pe, señala el Reclamante que, es evidente que su uso por parte de Movistar tiene la única intención de atraer a los usuarios de manera equívoca y beneficiarse indebidamente de dicha situación.

4.2 Del titular de los nombres de dominio:

a) Telefónica Móviles señala que el primer presupuesto establecido por la Política de Solución de Controversias no se cumple toda vez que debe demostrarse que el dominio es idéntico o similar hasta el grado de generar confusión con respecto a una marca de productos o servicios anteriormente registrada o solicitada en el Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos. Tal supuesto no se cumple toda vez que el Reclamante solicitó el registro multiclasificado de la marca denominativa CLUB DE PORTABILIDAD CLARO para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional el 29 de enero de 2010. Por lo tanto dicha solicitud se encuentra en trámite ante el Indecopi.

b) Que Telefónica Móviles S.A. es titular de los nombres de dominio controvertidos desde 6 y 5 meses antes de que la Reclamante solicitara el registro de la marca CLUB DE PORTABILIDAD CLARO, lo que deja en claro que a América Móvil Perú SAC no le asiste un derecho anterior oponible al registro de los nombres de dominio controvertidos.

c) Que el contenido de las páginas web asociadas a los nombres de dominio portabilidad.com.pe y portabilidad.pe alude claramente a su origen empresarial, por lo tanto no existe posibilidad de riesgo de confusión. Concluye señalando que la marca solicitada CLUB DE PORTABILIDAD CLARO no resulta confundible con sus nombres de dominio portabilidad.com.pe y portabilidad.pe.

d) Que los dominios en controversia han sido registrados conforme a lo dispuesto en las Políticas de Registro, las cuales no prohíben el registro de nombres descriptivos o genéricos.

e) Cita como ejemplo un fallo emitido por el NIC Chile referido al registro del dominio "avisoseconómicos.cl", en el cual fue rechazada una oposición presentada en base a que



no existía una disposición expresa o tácita que impida la inscripción de nombres de dominio con caracteres genéricos.

f) Asimismo cita como antecedente el fallo emitido por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso D2000-016, referido al dominio "allocation.com", mediante el cual se rechaza la solicitud del Reclamante en virtud de que el registro de términos descriptivos es posible bajo el .com TLD.

g) Telefónica Móviles S.A. sí tiene derechos y legítimos intereses respecto de los nombres de dominio cuestionados. El interés de la empresa en utilizar y registrar el término "portabilidad" se justifica por el mismo hecho de ser una operadora de telefonía móvil interesada en ofrecer el servicio de portabilidad numérica. Tal como puede apreciarse en sus sitios web, allí se ofertan de buena fe los servicios de su empresa vinculados con la portabilidad.

h) Telefónica Móviles S.A. no ha registrado ni utiliza de mala fe los nombres de dominio materia de controversia. En primer lugar, porque el término portabilidad no es reivindicable como elemento marcario, por su carácter descriptivo o genérico, por lo que ningún tercero puede atribuirse un derecho de exclusiva sobre el mismo.

En segundo lugar, el término "portabilidad" por sí solo tampoco es capaz de indicar un origen empresarial determinado, por tanto, nunca podrá generar un riesgo de confusión en el mercado. En tercer lugar, porque es evidente que tanto el uso y el registro del término "portabilidad" como nombre de dominio no constituye acto de competencia desleal alguno, tales como actos de confusión o de engaño.

i) En el presente caso debe respetarse el principio "first come first served" que rige para el registro de nombres de dominio, sin examinar si se posee derecho a emplear la denominación solicitada.

5. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Grupo de Expertos, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el presente caso teniendo en consideración los siguientes puntos:

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

6. ANALISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS

6.1. CONSIDERANDOS

6.1.1 De la naturaleza y extensión del derecho de marca registrada.

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.

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. El primero de ellos, 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. De otro lado, el segundo, 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.

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.

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.

El primer elemento delimitador es el componente territorial; en efecto, 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. El segundo elemento delimitador es el aspecto temporal, este límite es preciso y permite que se identifique la vigencia



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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. El tercer aspecto delimitador se encuentra asociado a la conexión competitiva y 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.

Estos límites poseen excepciones que se encuentran precisadas en las normas vigentes para el régimen de propiedad industrial y en los convenios internacionales.

Lo precedentemente 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.

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. 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.

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.

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.

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.

En consecuencia, en este procedimiento el Grupo de Expertos carece de la facultad de reconocer, conceder o desconocer derechos respecto de una marca que no ha 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.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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.

6.1.2 De las solicitudes en trámite de registro de marca.

El Reglamento, adicionalmente, plantea la posibilidad de que el solicitante de una marca en trámite tenga la posibilidad de iniciar una controversia respecto de nombres de dominio. En ese sentido corresponde a este colegiado precisar respecto de los alcances y naturaleza de este supuesto.

De este modo, se debe entender que la solicitud de registro de una marca corresponde a un trámite administrativo cuyo resultado es incierto y que su evaluación respecto de su análisis de registrabilidad corresponde al ente administrativo encargado. Los derechos que puedan derivarse de la simple presentación de la solicitud están determinados por las normas de propiedad industrial.

Es así, que este colegiado no cuenta con título habilitante para pronunciarse de modo directo o indirecto sobre la solicitud de registro de marca en trámite y se limita a verificar este hecho con la finalidad de determinar la procedencia de la controversia.

Sin embargo, resulta preciso señalar que a pesar que no es competencia de este colegiado pronunciarse sobre los eventuales resultados de los procedimientos de registro de marcas; si es competente para determinar cuándo estas solicitudes son relevantes para declarar la procedencia de las controversias sometidas a su consideración.

A estos efectos, se determina que para que las solicitudes de registro de marcas constituyan fundamento válido para el inicio de una controversia respecto de nombres de dominio y se evalúe posteriormente si existe fundamento para ordenar su transferencia, la solicitud debe haber sido presentada con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio.

En esos términos, toda solicitud de registro de marca posterior a la solicitud del registro de un nombre de dominio, de acuerdo al Reglamento aplicable a estas controversias, deberá ser declarada improcedente aún en el supuesto que dicha solicitud haya sido finalmente aceptada.

6.2 De la naturaleza y extensión del derecho sobre un nombre de dominio.

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 en tanto se comprenda que el nombre de dominio no cumple fines diferenciadores, sino identificatorios.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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. 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.

En ese sentido, 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. Esto teniendo en cuenta 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.

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.

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.

En este orden de ideas, 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.

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 -. 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.

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 Del legítimo interés.

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.

En este sentido, debe entenderse que 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.

De este modo, debe entenderse que 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.

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.

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.

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 ese orden de ideas, 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.

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 Sobre la Mala fe

A efectos de entender y determinar qué debe entenderse por mala fe, el Grupo de Expertos considera que debe desarrollarse una breve explicación del principio de la buena fe.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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.

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.

En ese sentido, puede entenderse que la buena fe constituye la certeza o convicción que determinada práctica o accionar, no generarán un perjuicio a un tercero, ni vulneran una disposición legal, situación que permite señalar que la buena fe presenta una doble dimensión.

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. De 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.

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.

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.

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.

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.

Un tema de gran relevancia para el caso que nos ocupa, alude a la carga de la prueba de la mala fe, lo cual alude 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,



CIBERTRIBUNAL PERUANO

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.

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 ello, 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.

En ese sentido, 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 distintivo, deberá acreditar o probar que el solicitante y titular del nombre de dominio ha obrado de mala fe.

Si bien acreditar la mala fe con la que ha actuado un tercero no es tarea fácil para quien lo alega, debe tenerse en cuenta que nuestro sistema ha determinado que ciertas conductas generan certeza de una conducta contraria a la buena fe.

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.

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.

Finalmente, 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.

Por todo lo precedentemente señalado, 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.

6.4.1 Sobre la posibilidad de pronunciarse sobre actos de competencia desleal en una controversia en la que se invoca mala fe.

Es preciso señalar que la competencia de este colegiado se encuentra perfectamente definida por la Política de Solución de Controversias entre marcas registradas y nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE y su Reglamento y por las normas correspondientes a la regulación de la competencia desleal en el Perú. De este modo, los contenidos de los sitios web que utilicen como medio identificador a nombres de dominio no pueden ser directa o indirectamente calificados como actos de competencia desleal en este procedimiento.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

En ese sentido, debemos señalar que este órgano no es competente para pronunciarse respecto de hechos considerados como actos de competencia desleal, ni sobre la legalidad de la publicidad expuesta en la página web asociada a los nombres de dominio cuya cancelación se solicita, debido a que la competencia se encuentra pre-determinada por ley y asignada a otro órgano colegiado.

En efecto, y teniendo en cuenta que la competencia es la atribución otorgada por ley especial a un determinado órgano para resolver una controversia, en el presente caso es imperativo resaltar que a través del mismo si bien se pueden cometer actos de competencia desleal, este órgano carece por ley de atribución para pronunciarse si el contenido de los mismos suponen actos concurrenciales ilícitos en perjuicio de algún competidor en el mercado, incluyendo al reclamante o reclamado de este procedimiento.

En ese sentido, trayendo a colación las normas que determinan la competencia, según el Decreto Legislativo 1044, "Ley de Represión de la Competencia Desleal" (en los seguidos la Ley de Competencia Desleal) a través de sus artículos 24º y 25º, y el Decreto Legislativo 1033, "Decreto que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual" (en los seguidos Indecopi) según su artículo 25º inciso 1, el órgano competente exclusivo para pronunciarse sobre la tipificación, realización y sanción de actos de competencia desleal es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi.

Es así que, los artículos 24º y 25.1º de la Ley de Competencia Desleal establecen que la autoridad de fiscalización de la competencia desleal es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, y el mismo tiene competencia exclusiva a nivel nacional, señalándose de esta manera sus atribuciones como son el pronunciamiento exclusivo sobre si determinada conducta tipifica como un acto concurrencial ilícito según la clasificación expuesta en la norma señalada precedentemente, y de esta manera adoptar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación, determinación y sanción, como se detalla a continuación:

Artículo 24º.- Las autoridades.-

24.1.- *En primera instancia administrativa la autoridad es la Comisión, entendiéndose por ésta a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y a las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI en las que se desconcentren las funciones de aquélla, según la competencia territorial que sea determinada.*

Las Comisiones de las Oficinas Regionales serán competentes únicamente respecto de actos que se originen y tengan efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su respectiva circunscripción de competencia territorial.

24.2.- *En segunda instancia administrativa la autoridad es el Tribunal, entendiéndose por éste al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.*

24.3.- *Cualquier otra autoridad del Estado queda impedida de realizar supervisión o aplicar sanciones en materia publicitaria.*



Artículo 25°.- La Comisión.-

25.1.- La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado de la aplicación de la presente Ley con competencia exclusiva a nivel nacional, salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por norma expresa con rango legal a otro organismo público.

Por su parte, el artículo 25° del Decreto legislativo 1033 señala expresamente que corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes, en general, que prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan las anteriores.

De este modo, este colegiado puede apreciar el contenido de una página web asociada con un nombre de dominio única y exclusivamente para verificar los indicios de mala fe que invoca la reclamante; más no es competente para pronunciarse respecto de actos de competencia desleal que se pudieran estar verificando para lo cual existe órgano competente, norma y vía procedimental predeterminedada.

6.5 ANALISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO

Es necesario precisar e identificar en el tiempo los hechos invocados en la presente controversia. De este modo este colegiado ha identificado los siguientes hechos:

- a) Con fecha 10 de julio de 2009 se registró el nombre de dominio portabilidad.com.pe, el mismo que se encuentra vigente a favor de la reclamada.
- b) Con fecha 6 de agosto de 2009 se registró el nombre de dominio portabilidad.pe, el mismo que se encuentra vigente a favor de la reclamada.
- c) Con fecha 29 de enero de 2010 se solicitó ante el INDECOPI el registro multiclase de la marca Club de Portabilidad Claro en las clases 9 y 38 mediante expediente N° 411496-2010.

De este modo, en estricta aplicación de lo estimado por este colegiado en el punto 6.1.2 la solicitud de registro de marca invocada como título habilitante para el inicio de una controversia debe haber sido solicitada con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de los nombres de dominio reclamados.

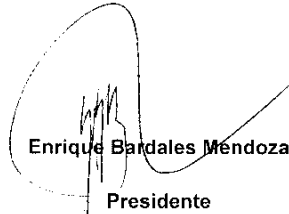
Es así, que este colegiado ha verificado que la solicitud de registro de marca ha sido presentada con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de los nombres de dominio controvertidos y, en consecuencia, esta controversia debe ser declarada improcedente.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

SE RESUELVE:

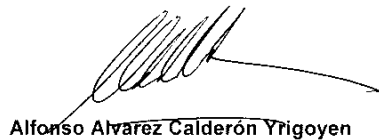
- 1.- Declarar improcedente la solicitud de cancelación de los dominios portabilidad.com.pe y portabilidad.pe presentada por América Móvil Perú SAC.
- 2.- Solicitar al CRC del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución.
- 3.- Notificar a las partes y al Administrador del Sistema de Nombres de Dominio en el Perú la presente Resolución.



Enrique Bardales Méndez
Presidente

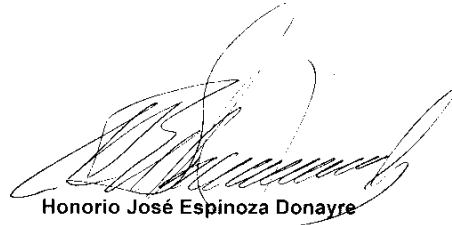
Grupo de Expertos

Centro de Resolución de Controversias



Alfonso Álvarez Calderón Yrigoyen

Miembro Grupo de Expertos



Honorio José Espinoza Donayre

Miembro Grupo de Expertos