



Expediente: 002-2017-CRC	
Nombre de Dominio:	<mitsubishi-electric.com.pe>
Reclamante:	Mitsubishi Electric Corporation
Titular del nombre de dominio:	I.T.E. Ingenieros S.A.

Resolución N° 5

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS:

La Reclamante en la presente controversia es Mitsubishi Electric Corporation con domicilio en Tokio, Japón, debidamente representada por el doctor Alfredo Valencia del Estudio de Abogados Valencia de Lima, Perú.

La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que se le transfiera la titularidad del dominio **<mitsubishi-electric.com.pe>**.

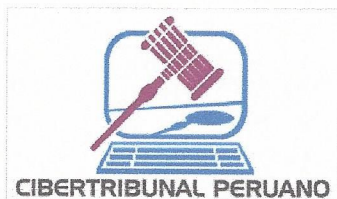
La Reclamada y titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento es I.T.E. Ingenieros S.A. de Lima, Perú, quien aparece registrada de esta manera y siendo su contacto administrativo Edgard Quispe Pedrajas con dirección electrónica edgard12345@yahoo.com.ar en la base de datos del NIC.PE de la Red Científica Peruana.

1. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA

La presente solicitud de resolución de controversias debe de analizarse teniendo en consideración lo siguiente:

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

And



2. ANTECEDENTES DE HECHO

La Solicitud de Resolución de Controversias ("la Solicitud") se presentó el 2 de junio de 2017 ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano ("el CRC").

Mediante Resolución No. 1 el CRC verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política y el Reglamento, dándose comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2017, conforme con el artículo 4 del Reglamento.

El CRC notificó el 5 de junio de 2017 formalmente la Solicitud de Resolución de Controversias a la Reclamada al correo electrónico edgard12345@yahoo.com.ar. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda es de 20 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la Solicitud.

Mediante Resolución No. 2 de fecha 27 de junio de 2017, el CRC estableció que el Escrito de Contestación a la Solicitud de Resolución de Controversias fue presentado por la Reclamada ante el CRC dentro del plazo legal.

Mediante Resolución No. 3 de fecha 10 de julio de 2017, el CRC nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia el día 7 de julio de 2017, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Mediante Resolución N° 4 de fecha 7 de agosto se declaró el cierre del procedimiento conforme lo dispone el acápite A del artículo 20 del Reglamento.

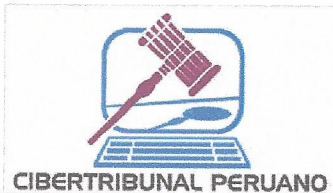
3. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

La Experta deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio <**Mitsubishi-electric.com.pe**> a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política y su Reglamento.

4. HECHOS VERIFICADOS

Se ha verificado conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud de Resolución de Controversias que la Reclamante es titular de las siguientes marcas de producto:

Marca	Clase	Certificado	Vigencia



7	53428	08.06.2024
9	53427	08.06.2024
11	53426	08.06.2024

Asimismo se ha verificado que la Reclamada registró el nombre de dominio <mitsubishi-electric.com.pe> con fecha 5 de julio del año 2012.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

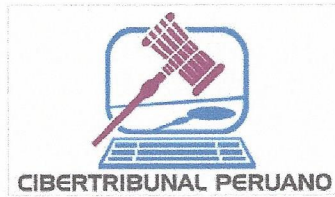
5.1 De la Reclamante

Las alegaciones sostenidas por la Reclamante son las siguientes:

- El nombre de dominio es idéntico hasta el grado de producir confusión respecto a las marcas registradas MITSUBISHI en las clases 7, 9 y 11 de la Nomenclatura Oficial que la Reclamante tiene en el Perú.
- El término principal del nombre de dominio "MITSUBISHI" corresponde íntegramente al único término que conforman las marcas registradas.
- Los productos que ofrece la titular del nombre de dominio son los mismos o están vinculados con los que comercializa la Reclamante.
- La Reclamada no tiene marcas registradas ante el INDECOPI, por lo menos no tiene marcas registradas con la denominación MITSUBISHI.
- La Reclamada no está autorizada para utilizar la marca MITSUBISHI.
- El 30 de marzo del 2016 se solicitó por carta notarial que la Reclamada deje de usar el nombre de dominio en cuestión. Esta comunicación fue notificada tanto en el domicilio fiscal de la Reclamada que figura en la página web de la SUNAT como en el domicilio que aparece en la página web del nombre de dominio en cuestión. La Reclamada no contestó ninguna de estas comunicaciones. Por el contrario, en octubre del 2016 renovó el registro del nombre de dominio en cuestión.
- La Reclamada ha registrado el nombre de dominio en cuestión de mala fe. En efecto, la Reclamada ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que la Reclamante pueda reflejar su derecho sobre sus marcas previamente registradas en un nombre de dominio correspondiente.
- No existe ninguna relación entre la Reclamada y la Reclamante.
- Si se realiza una búsqueda del nombre de dominio en Google aparece en la parte superior de la lista "Mitsubishi Electric Home Page ... I.T.E. INGENIEROS S.A." Por esta razón, es posible que el consumidor pueda verse engañado sobre la verdadera identidad de la Reclamada.
- Por las razones anteriores, solicita la transferencia del nombre de dominio en cuestión.

5.2 De la Reclamada

La Reclamada señala en su Escrito de Contestación lo siguiente:



- Reconoce completamente que la Reclamante es la única titular del nombre de dominio en cuestión.
- La página web se utilizó desde 1999 de manera informativa.
- En el 2012 I.T.E. INGENIEROS S.A. dejó de operar.
- Si antes no se han realizado los cambios respectivos es porque la página web tenía seguros y la diseñadora ya no trabaja en la empresa.
- En su momento se solicitó a la empresa que les brindaba el alojamiento de la web que diera la baja correspondiente al nombre de dominio en cuestión.
- Un deudor de la empresa es la que pagaba el alojamiento año a año, a manera de descuento, pero esa deuda ya se canceló. Aparentemente la empresa deudora ha vuelto a activar la página web.
- Se ha vuelto a solicitar la depuración y eliminación total del nombre de dominio.
- Se piden mil disculpas por no haber realizado las rectificaciones del caso en su momento. Ello se ha debido porque su empresa está desactivada, como consta en los registros de la SUNAT.
- Solicita que se realice la transferencia del nombre de dominio en cuestión a favor de la Reclamante.

6. ANALISIS DEL CASO

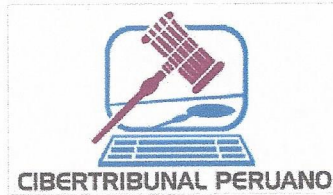
De conformidad con el Reglamento, este Experta está facultada para llevar el procedimiento de la forma que estime apropiada, asegurándose que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, y resolviendo la solicitud de resolución de conformidad con la Política, el Reglamento y las normas y principios de derecho que considere aplicables (artículos 12 y 19 del Reglamento).

Normalmente para prevalecer en sus pretensiones, la Reclamante tendría que acreditar los extremos requeridos bajo Sección I (a) de la Política

- i) Identidad o similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio;
- ii) Carencia del titular del nombre de dominio de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;
- iii) Registro o uso de mala fe del nombre de dominio.

Sin embargo, en este caso hay que considerar el hecho de que en su Escrito de Contestación la Reclamada reconoció que el nombre de dominio sólo le pertenece a la Reclamante y manifestó su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a la Reclamante, lo que esta Experta interpreta como un allanamiento.

Diferentes decisiones bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP, en sus siglas en inglés) han



concurrido en considerar que el Experto - sin necesidad de analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la UDRP - está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión (*Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo*, [Caso OMPI No. DMX2010-0006](#); *Microsoft Corporation c. SMS Telecom Corporation*, [Caso OMPI No. DES2012-0030](#); *World Wrestling Entertainment, Inc. c. Magdolna Budai*, [Caso OMPI No. DMX2013-0004](#), *Germans Boada, S.A. v. Enrique García Hubard*, [Caso OMPI No. DMX2017-0002](#)). Dicho análisis, en su caso, será a discreción del Experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso (*Williams-Sonoma, Inc., v. EZ-Port*, [Caso OMPI No. D2000 0207](#); *John Bowers QC v. Tom Keogan*, [Caso OMPI No. D2008-1720](#); y *Gómez y Magallanes, S.L. c. Abrest Spain, S.L.*, [Caso OMPI No. D2016-1947](#)). Dado que la Política se inspira en la UDRP esta Experta ha considerado pertinente citar estas decisiones expedidas en el marco de la UDRP.

Adicionalmente, la Experta conviene en reproducir lo enunciado textualmente en el caso *Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port*, [Caso OMPI No. D2000-0207](#):

“A genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an immediate order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. Where the Complainant has sought transfer of a disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, then pursuant to paragraph 10 of the Rules the Panel can proceed immediately to make an order for transfer. This is clearly the most expeditious course”.

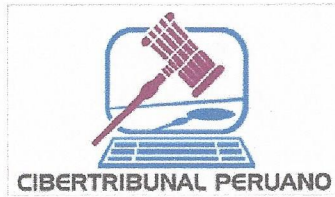
La pretensión de la Reclamante es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. La Reclamada ha reconocido expresamente que el nombre de dominio en cuestión le pertenece a la Reclamante y ha manifestado su conformidad con dicha transferencia. Es decir, las posiciones de ambas partes son las mismas.

Por las razones anteriores, en el presente caso esta Experta considera innecesario analizar si la Reclamante en efecto acreditaba o no todos los extremos requeridos bajo la Sección I (a) de la Política, dado que la Reclamada ha accedido inequívocamente su deseo de satisfacer la pretensión de la Reclamante, *i.e.* que le fuese transferido el nombre de dominio en disputa.

Por los argumentos expuestos,

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud de la Reclamante y ordenar se transfiera a su favor el nombre de dominio **<Mitsubishi-electric.com.pe>**.



2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a formalizar la transferencia del dominio solicitado.



ANA MARÍA PACÓN

Experta

Cibertribunal Peruano

Centro de Resolución de Conflictos

en Nombres de Dominio

Para cualquier información adicional puede comunicarse con nosotros al teléfono (51 1) 4458134 anexo 107 o a nuestro correo electrónico crc@cibertribunalperuano.org.