



Expediente: 007-2010-CRC

Nombre de dominio: metro.com.pe
Reclamante: Cencosud Perú S.A.
Titular del nombre de dominio: Master Inc.

RESOLUCIÓN N° 6

Lima, 10 de enero de 2011

VISTOS:

Que, el Reclamante es la empresa CENCOSUD PERÚ S.A., representada por el señor Diego Alonso Córdova Flores, conforme se acredita con el poder especial que obra en el expediente. La solicitud del Reclamante tiene por objeto que se le transfiera la titularidad del nombre de dominio metro.com.pe.

Que, el reclamado y titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento se denomina MASTER INC., quien se encuentra registrado de esta manera ante la Red Científica Peruana, figurando a su vez como Contacto Administrativo y señalando en la base de datos Whois como correo electrónico de contacto el siguiente: air2136@dreamwiz.com.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 02 de agosto de 2010 en las oficinas del Centro de Resolución de Controversias (en adelante el CRC) y por vía electrónica el día 3 de agosto de 2010. El CRC constató que el Reclamante había cumplido con el pago de la tasa administrativa y los honorarios por los servicios del CRC.
- 1.2. Mediante Resolución N° 1 del 05 de agosto de 2010, el CRC verificó que la solicitud cumplía con los requisitos de admisibilidad previstos en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (en adelante, la Política) y con 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) y admitió a trámite la misma, ordenando notificar al titular del nombre de dominio a su dirección electrónica air2136@dreamwiz.com, la cual figura en la página del Whois del NIC.PE y fue señalada por el Reclamante.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

- 1.3. Con fecha 05 de agosto de 2010 se da inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias, conforme lo dispuesto por el artículo 4º del Reglamento.
- 1.4. Con fecha 12 de agosto la Red Científica Peruana comunica al CRC todos los datos de contacto del titular de dominio reclamado.
- 1.5. Mediante Resolución N° 2 del 28 de diciembre de 2010 se dio cuenta que la notificación realizada al correo electrónico del titular de dominio y contacto administrativo fue rechazada en múltiples oportunidades por el servidor del correo electrónico, según consta en el expediente.
- 1.6. Esta misma Resolución señala que el 17 de agosto de 2010 el CRC se contactó telefónicamente con el titular del nombre de dominio reclamado a un teléfono en la ciudad de San Diego, California, conforme consta en el reporte de llamadas realizadas que obra en el Expediente N° 010-2010-CRC en el cual Master Inc. también era parte. El titular del dominio proporcionó como nueva dirección electrónica la siguiente: winnny307@hotmail.com, por lo que ese mismo día se procedió a notificar la Resolución N° 1 y sus anexos.
- 1.7. Al no haberse recibido respuesta alguna del reclamado, el CRC remitió el 01 de setiembre de 2010 la Resolución N° 1 y sus anexos vía el servicio Courier Internacional de Serpost a una de las direcciones del titular del dominio en los Estados Unidos sin que la documentación haya podido ser entregada al destinatario.
- 1.8. El 20 de setiembre de 2010, el Reclamante remite un escrito al CRC informando que la copia certificada del Acta Notarial que presentara como anexo 8 en su escrito de solicitud obra en el Expediente N° 010-2010-CRC.
- 1.9. El 22 de noviembre de 2010, mediante el courier Fedex Express, el CRC remitió la Resolución N° 1 y sus anexos a otra dirección física del titular del nombre de dominio acreditada ante la Red Científica Peruana. El 24 de noviembre de 2010 el documento fue entregado al destinatario, por lo que se inició el cómputo del plazo de veinte días para remitir el escrito de contestación sin que el titular del nombre de dominio haya presentado contestación alguna.
- 1.10. La Resolución N° 2 da cuenta de que el titular del nombre de dominio no contestó a la solicitud de resolución de controversia, por lo que declara la continuación del expediente en rebeldía del reclamado y designa como miembro único del Grupo de Expertos a la abogada Carmen Velarde Koechlin.
- 1.11. El 28 de diciembre de 2010, el CRC recibió de la experta nombrada la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento, lo que se notificó a las partes mediante Resolución N° 3 del 29 de diciembre de 2010.
- 1.12. Mediante Resolución N° 3 de fecha 29 de diciembre de 2010 el CRC ordenó remitir el expediente a la Experta nombrada para que cumpla con emitir su pronunciamiento en el plazo de siete días contados a partir de la fecha de cierre del procedimiento.



- 1.13 Mediante Resolución N° 6, del 02 de enero de 2010, se declara el cierre del proceso en evaluación de medios probatorios por la Experta, estando expedito a ser resuelto.
- 1.14 Mediante Resolución N° 5 de fecha 9 de enero de 2011, la Experta rectifica de oficio la numeración y la fecha de la Resolución de fecha 2 de enero de 2011, siendo la numeración correcta Resolución N° 4 de fecha 2 de enero de 2011.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

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

3. HECHOS VERIFICADOS

- 3.1. Se ha verificado conforme a los documentos adjuntos a la solicitud de resolución de controversias y a la información existente en la base de datos pública de la Dirección de de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, que el Reclamante es titular de los siguientes signos distintivos:

Item	Titular	Marca	clase	Certificado	Vigencia
1.	CENCOSUD PERU S.A.	EL CAMASTON METRO	29	1495	24.12.2012
2.	CENCOSUD PERU S.A.	FESTIVAL DE LA CANCIÓN CRIOLLA METRO	41	7403	26.4.2016
3.	CENCOSUD PERU S.A.	LA CANASTA FAMILIAR DE METRO	29	58491	25.10.2019
4.	CENCOSUD PERU S.A.	LA CANASTA FAMILIAR DE METRO	31	58492	25.10.2019
5.	CENCOSUD PERU S.A.	LA GRANJITA METRO	35	20193	31.1.2011
6.	CENCOSUD PERU S.A.	LA GRANJITA METRO	41	20192	31.1.2011
7.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	1	49772	27.10.2018
8.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	3	630	22.6.2014
9.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	3	49710	23.11.2018
10.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	5	ii1343	24.12.2012
11.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	5	50472	18.12.2018
12.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	11	2919	30.11.2010
13.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	16	7329	20.5.2014
14.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	18	402	30.12.2013
15.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	21	ii1354	24.12.2012
16.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	21	93685	3.12.2013
17.	CENCOSUD PERU S.A.	METRO	24	369	30.12.2013



CIBERTRIBUNAL PERUANO

18	CENCOSUD PERU S A	METRO	24	93683	3 12 2013
19	CENCOSUD PERU S A	METRO	25	93682	3 12 2013
20	CENCOSUD PERU S A	METRO	25	93684	3 12 2013
21	CENCOSUD PERU S A	METRO	28	i11344	24 12 2012
22	CENCOSUD PERU S A	METRO	29	i11345	24 12 2012
23	CENCOSUD PERU S A	METRO	30	i11346	24 12 2012
24	CENCOSUD PERU S A	METRO	30	51187	18.12.2018
25	CENCOSUD PERU S A	METRO	32	i11348	24.12.2012
26	CENCOSUD PERU S A	METRO	32	51575	31.12.2018
27	CENCOSUD PERU S A	METRO	33	i11349	24.12.2012
28	CENCOSUD PERU S A	METRO	43	42219	23.5.2016
29	CENCOSUD PERU S A	METRO COLA	32	51576	30.12.2018
30	CENCOSUD PERU S A	METRO	3	3156	25.3.2018
31	CENCOSUD PERU S A	METRO	16	3157	25.3.2018
32	CENCOSUD PERU S A	METRO	28	3158	25.3.2018
33	CENCOSUD PERU S A	METRO	29	3159	25.3.2018
34	CENCOSUD PERU S A	METRO	30	3160	25.3.2018
35	CENCOSUD PERU S A	METRO	32	3162	25.3.2018
36	CENCOSUD PERU S A	METRO	33	3163	25.3.2018
37	CENCOSUD PERU S A	METRO	1	105493	29.3.2015
38	CENCOSUD PERU S A	METRO	2	109309	23.8.2015
39	CENCOSUD PERU S A	METRO	3	104435	3.3.2015
40	CENCOSUD PERU S A	METRO	5	104434	3.3.2015
41	CENCOSUD PERU S A	METRO	6	110644	27.9.2015
42	CENCOSUD PERU S A	METRO	7	140105	5.6.2018
43	CENCOSUD PERU S A	METRO	8	104433	2.3.2015
44	CENCOSUD PERU S A	METRO	9	106740	19.5.2015
45	CENCOSUD PERU S A	METRO	11	106739	19.5.2015
46	CENCOSUD PERU S A	METRO	14	104431	2.3.2015
47	CENCOSUD PERU S A	METRO	15	104828	10.3.2015
48	CENCOSUD PERU S A	METRO	16	104432	3.3.2015
49	CENCOSUD PERU S A	METRO	17	104829	10.3.2015
50	CENCOSUD PERU S A	METRO	18	104430	2.3.2015
51	CENCOSUD PERU S A	METRO	19	105494	10.3.2015
52	CENCOSUD PERU S A	METRO	20	106738	19.5.2015
53	CENCOSUD PERU S A	METRO	21	104595	10.3.2015
54	CENCOSUD PERU S A	METRO	22	105495	10.3.2015
55	CENCOSUD PERU S A	METRO	23	105496	10.3.2015
56	CENCOSUD PERU S A	METRO	24	104429	3.3.2015
57	CENCOSUD PERU S A	METRO	25	104428	3.3.2015
58	CENCOSUD PERU S A	METRO	26	107656	17.6.2015
59	CENCOSUD PERU S A	METRO	27	104427	2.3.2015
60	CENCOSUD PERU S A	METRO	28	104421	3.3.2015
61	CENCOSUD PERU S A	METRO	29	104422	3.3.2015
62	CENCOSUD PERU S A	METRO	30	104423	3.3.2015
63	CENCOSUD PERU S A	METRO	31	104424	3.3.2015
64	CENCOSUD PERU S A	METRO	32	104425	3.3.2015
65	CENCOSUD PERU S A	METRO	33	104426	3.3.2015
66	CENCOSUD PERU S A	METRO	34	106737	19.5.2015
67	CENCOSUD PERU S A	METRO	35	37773	10.3.2015
68	CENCOSUD PERU S A	METRO	36	38544	19.2.2015
69	CENCOSUD PERU S A	METRO	37	38048	10.3.2015



CIBERTRIBUNAL PERUANO

70	CENCOSUD PERU S A	METRO	39	38049	10.3.2015
71	CENCOSUD PERU S A	METRO	40	37700	2.3.2015
72	CENCOSUD PERU S A	METRO	41	37772	10.3.2015
73	CENCOSUD PERU S A	METRO	42	38543	19.5.2015
74	CENCOSUD PERU S A	METRO	43	38676	20.5.2015
75	CENCOSUD PERU S A	METRO	44	38878	17.6.2015
76	CENCOSUD PERU S A	METRO	45	38877	17.6.2015
77	CENCOSUD PERU S A	METRO SALADITAS	30	161160	10.02.2020
78	CENCOSUD PERU S A	METRO .SIEMPRE LE SALE A CUENTA	28	299	24.12.2012
79	CENCOSUD PERU S A	METRO .SIEMPRE LE SALE A CUENTA	29	254	21.12.2012
80	CENCOSUD PERU S A	METRO .SIEMPRE LE SALE A CUENTA	30	253	24.12.2012
81	CENCOSUD PERU S A	METRO .SIEMPRE LE SALE A CUENTA	32	252	24.12.2012
82	CENCOSUD PERU S A	METRO .SIEMPRE LE SALE A CUENTA	33	251	24.12.2012

Conforme a lo mostrado, el Reclamante es titular de 82 signos distintivos que incluyen marcas de producto y servicios, lemas comerciales y nombre comercial.

- 3.2. Se ha verificado que el Reclamante es accionista mayoritario de la empresa Hipermercados Metro, la cual tiene registrados 42 signos distintivos pertenecientes a diferentes clases que igualmente refieren a la palabra Metro:

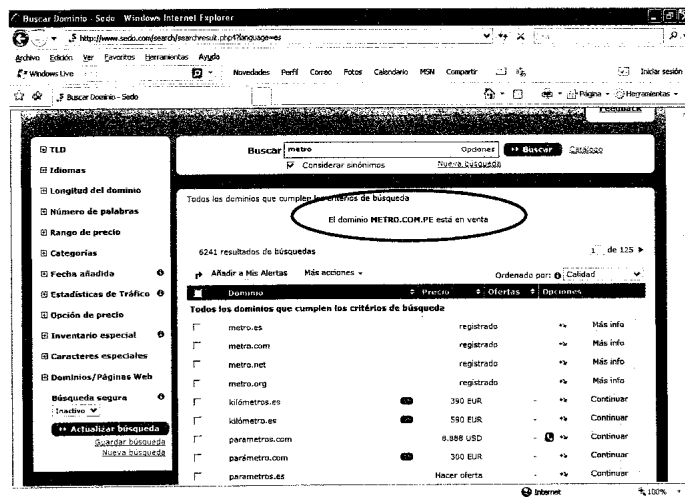
Item	Titular	Marca	clase	Certificado	Vigencia
1	HIPERMERCADOS METRO S.A	AVIS METRO	30	71996	30.5.2011
2	HIPERMERCADOS METRO S.A	FOTOMARKET METRO	9	84370	27.6.2010
3	HIPERMERCADOS METRO S.A	HELADOS METRO	30	83256	19.7.2012
4	HIPERMERCADOS METRO S.A	HERBA LUSA METRO	30	72049	30.5.2011
5	HIPERMERCADOS METRO S.A	HOGAR METRO	21	85128	14.11.2012
6	HIPERMERCADOS METRO S.A	JUQUETERIA METRO	28	119142	8.9.2016
7	HIPERMERCADOS METRO S.A	JUQUETERIA METRO	28	161065	05.02.2020
8	HIPERMERCADOS METRO S.A	M METRO	16	125669	15.7.2017
9	HIPERMERCADOS METRO S.A	MANZANILLA METRO	30	71982	30.5.2011
10	HIPERMERCADOS METRO S.A	MERMELADA DE FRESA METRO	29	71983	30.5.2011
11	HIPERMERCADOS METRO S.A	MERMELADA DE NARANJA METRO	29	71978	30.5.2011
12	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO	34	2881	18.8.2010
13	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO ARROZ SUPERIOR	30	63416	18.5.2010
14	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO CON YAPA	29	71979	30.5.2011
15	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO CON YAPA	30	71980	30.5.2011
16	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO CON YAPA	31	71987	30.5.2011
17	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO GOLD	32	89152	11.8.2014
18	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO LIMA LIMON	32	71988	30.5.2011
19	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PARK	41	1838	21.4.2014
20	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PARK	41	1838	21.4.2014
21	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PLAZOS	11	72566	21.6.2011
22	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PLAZOS	20	68214	30.11.2010
23	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PLAZOS	28	68215	30.11.2010
24	HIPERMERCADOS METRO S.A	METRO PLAZOS	26	22962	20.9.2010
25	HIPERMERCADOS METRO S.A	PAQUETES METRO	21	85129	14.11.2012
26	HIPERMERCADOS METRO S.A	PAQUETES METRO	30	85130	14.11.2012
27	HIPERMERCADOS METRO S.A	PAQUETES METRO	31	85131	25.11.2012



CIBERTRIBUNAL PERUANO

28	HIPERMERCADOS METRO S.A.	PAQUETES METRO	32	85132	14.11.2012
29	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	3	71738	30.3.2011
30	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	5	71739	30.3.2011
31	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	16	80572	17.4.2012
32	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	21	71984	30.5.2011
33	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	24	70913	17.4.2011
34	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	26	70914	17.4.2011
35	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	28	70915	17.4.2011
36	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	29	70916	17.4.2011
37	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	30	71985	30.5.2011
38	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	31	71296	30.4.2014
39	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	32	70918	17.4.2011
40	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	33	70917	17.4.2011
41	HIPERMERCADOS METRO S.A.	SUPERMERCADOS METRO	43	22825	14.9.2010
42	HIPERMERCADOS METRO S.A.	TE CLAVO Y CANELA METRO	30	71981	30.5.2011

- 3.3. Se ha verificado que el titular del dominio metro.com.pe tiene dicho dominio alojado en la página web www.sedo.com en la cual se informa que dicho dominio está en venta y se ofrece una variedad de productos en venta:



- 3.4. Se ha verificado que el Reclamante inició sus actividades en 1992, conforme consta en la consulta en línea del Registro Único del Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT (www.sunat.gob.pe), y que cuenta con más diversos locales entre locales comerciales, sucursales y depósitos.
- 3.5. Se ha verificado que el nombre de dominio reclamado fue registrado con fecha 23 de mayo del año 2008 ante la Red Científica Peruana.



4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Del Reclamante

El Reclamante sustenta su solicitud sosteniendo que:

- a) Su empresa es accionista mayoritaria de Hipermercado Metro S.A., empresa que opera la cadena comercial de hipermercados y supermercados de nombre "Metro", dedicada a la actividad comercial de retail y ventas al por menor de productos de consumo masivo en beneficio del consumidor. La empresa tiene operaciones comerciales en la ciudad de Lima desde hace más de 15 años y en los últimos 3 años ha ampliado sus actividades hacia las principales provincias del país.
- b) Metro se ha convertido en una de las marcas más conocidas, más recordadas y con mayor aceptación por parte del consumidor peruano, lo que le merece el calificativo de marca notoria y por tanto, que se proteja su identidad y conocimiento mediante los mecanismos legales existentes.
- c) El Reclamante es titular de una amplia variedad de marcas debidamente registradas ante el INDECOPI.
- d) El nombre de dominio metro.com.pe es idéntico a las marcas registradas al punto de crear confusión en el consumidor.
- e) La intención del titular de nombre de dominio de haber registrado metro.com.pe no sería otra que venderles el dominio a un precio excesivo, vender el dominio a un tercero que pretenda hacer lo mismo o utilizarlo para un propósito distinto a la buena fe comercial.
- f) El nombre de dominio metro.com.pe se utiliza de mala fe toda vez que la página web muestra un mensaje que hace mención a las mejores webs relacionadas a Metro Supermercados. Además, aparecen links donde se oferta empleo, alquiler de coches, ropa de marca, bicicletas, en alusión a servicios que pueden verse relacionados con la empresa del Reclamante. Al hacer clic en los enlaces la página no dirige al usuario a un nuevo vínculo sino que se reinicia sin ofrecer mayor información.

4.2. Del titular de nombre de dominio

El titular de nombre de dominio no ha contestado a la solicitud de resolución de controversias, declarándosele en rebeldía.

Cabe mencionar que el CRC, en cumplimiento del artículo 2º del Reglamento, ha utilizado los medios razonablemente disponibles para lograr que se notifique al titular del nombre de dominio.



Artículo 2 Comunicaciones

A. Cuando se comunique una solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio al titular de un nombre de dominio, será responsabilidad del Centro de Resolución de Controversias emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique efectivamente a aquél.

El artículo 2º sección B del Reglamento establece que cualquier comunicación escrita a las partes se efectuará por los medios elegidos y declarados por ellos o cuando no exista dicha declaración, por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificación, según el ítem ii. La sección F del mismo artículo 2º ítem ii, indica que se considera efectuada la comunicación si se ha transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada en el resguardo o cargo. Así, citamos la norma:

B. A reserva de lo establecido en el artículo 2.A cualquier comunicación escrita al reclamante o al titular de un nombre de dominio prevista en el presente Reglamento se efectuará por los medios elegidos y declarados por el reclamante o el titular de un nombre de dominio, respectivamente (véanse los artículo 3.B.iii y 5.B.iii), o cuando no exista dicha declaración:

- i. Mediante transmisión de fax, con confirmación de la transmisión; o
- ii. por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificación; o
- iii. electrónicamente por medio de Internet, siempre y cuando se disponga del registro de su transmisión.

F. Se considerarán que se han efectuado las comunicaciones previstas en el presente Reglamento:

- i. Si se han transmitido mediante fax en la fecha que figura en la confirmación de la transmisión; o
- ii. si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada en el resguardo o cargo, o
- iii. si se han transmitido por medio de Internet/correo electrónico, en la fecha en que se haya transmitido la comunicación, siempre y cuando la fecha de transmisión sea verificable.

Con ello, se deja constancia que el CRC realizó los esfuerzos para cumplir con el Reglamento y notificar correctamente al titular del nombre de dominio, a pesar de lo cual, éste no absolvió la solicitud de resolución de controversia.

Por tanto, conforme al artículo 12º inciso c) del Reglamento, la Experta estima necesario destacar que las partes han sido tratadas con igualdad y se le ha ofrecido a cada una la oportunidad de exponer su caso.



5. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS.

La Experta asignada al caso, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el presente caso teniendo en consideración:

- a) La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE
- b) El Reglamento, y las
- c) Normas generales y principios del Derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acápite a) del artículo I de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio al Reclamante son las siguientes:

- a) 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
- b) El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y/o
- c) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Conforme se aprecia del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el mejor derecho del titular de dominio o reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.

5.1. Identidad o similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio.

La Experta considera importante para este análisis, evaluar los medios probatorios aportados por el Reclamante quien ha adjuntado a su solicitud el detalle de las marcas registradas a su nombre ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, así como copia de las Resoluciones de otorgamiento de la marca Metro a su favor en diversas clases de la Nomenclatura Oficial.

Esta documentación prueba el hecho de que el Reclamante posee un derecho de propiedad industrial en el territorio nacional constituido por la denominación Metro.

Como se ha destacado en anteriores resoluciones del CRC (Caso Despegar.pe, Expediente N° 001-2009-CRC; Caso Wong.pe, Expediente N° 009-2010-CRC), 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, lo que permite concluir que la marca tiene como esencia ejercer fines diferenciadores.



El titular de la marca posee el derecho de exclusividad referido a los actos de disposición y a la posibilidad real de oponer 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. Así, el titular de la marca puede extender su derecho a conflictos suscitados con un nombre de dominio.

Por otro lado, el titular del nombre de dominio no ha demostrado con prueba alguna que posea algún derecho de propiedad intelectual en el país sobre la combinación de caracteres que ha registrado como nombre de dominio.

La Experta considera que la marca registrada Metro es idéntica al nombre de dominio registrado, en el aspecto gráfico y fonético, lo cual puede crear confusión en el público consumidor sobre el origen de los productos o servicios que se ofrezcan en Internet utilizando la marca registrada del Reclamante.

Por tanto, la Experta estima que se cumple el primero de los supuestos analizados.

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

Antes de analizar el presente supuesto, la Experta estima pertinente aclarar que la referencia al solicitante de un nombre de dominio que hace la Política para este supuesto, está referido al titular del nombre de dominio, conforme se ha expuesto anteriormente en Resolución del CRC (Caso Cusqueña.pe, Expediente N° 001-2008-CRC).

La Experta considera que el Reclamante ha acreditado en el expediente que cuenta con legítimo interés para interponer la presente solicitud de resolución de controversias, al ser titular en el Perú de la marca registrada Metro.

Asimismo, es necesario valorar los medios probatorios de uso de la marca Metro, la relación de establecimientos públicos comerciales del Reclamante y la encuesta sobre las marcas más queridas publicada en el Diario El Comercio, presentadas por el Reclamante en su solicitud, que aunque no son requeridas para probar la titularidad de la marca, sirven como mayor abundamiento para verificar los actos de disposición del Reclamante sobre su marca y su actividad comercial.

Cabe indicar que el solicitante ha sustentado también su legítimo interés sobre el nombre de dominio señalando que su marca es una "marca notoria". La Experta no puede manifestarse sobre este supuesto al no ser competencia de este Centro el determinar o declarar la notoriedad de marcas en el territorio nacional, y toda vez que el presente procedimiento versa con relación a la solicitud de transferencia de un nombre de dominio, por tanto, tal argumento no será considerado al momento de resolver.

Con relación al titular del nombre de dominio, éste no ha acreditado tener legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio en cuestión, a pesar



CIBERTRIBUNAL PERUANO

de haber sido notificado de la solicitud de resolución de controversias sobre el dominio metro.com.pe y haber tenido el plazo que ordena el Reglamento para presentar su escrito de contestación. Tampoco ha hecho llegar posteriormente a este plazo de contestación algún documento, escrito o medio probatorio que justifique su derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

Por el contrario, el hecho de que el titular del dominio haya alojado el mismo en una página web (www.sedo.com) conocida por ofrecer en venta nombres de dominio no hace mas que crear convicción en la Experta sobre su falta de interés legítimo en el registro del dominio.

Por lo tanto, la Experta considera que se cumple el segundo supuesto previsto por la Política.

5.3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Reclamante, a efectos de demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe, ha adjuntado como medio probatorio un Acta de Constatación Notarial emitida por el Notario de Lima Gino Benvenuto Murguía, de fecha 22 de julio de 2010, en la cual se manifiesta que "SE APRECIA AL MARGEN DERECHO DE LA SEGUNDA IMAGEN IMPRESA LA SIGUIENTE FRASE :Hacer oferta El dominio metro.com.pe está en venta". Copia certificada de dicho documento obra en el Expediente N° 010-2010-CRC seguido ante el CRC, lo cual ha sido constatado por la Experta al momento de analizar el expediente.

La Experta, en aras de mejor resolver, ha digitado el nombre de dominio y accedido a la página web, verificando que, con relación al Acta de Constatación Notarial, ésta ha tenido cambios poco significativos pero que harían presumir que el titular del nombre de dominio no ha querido evidenciar una relación con la empresa del Reclamante. Así, mientras al momento del Acta de Constatación Notarial la página web mostraba el siguiente mensaje en su parte superior:

Metro.com.pe
¡Metro.com.pe es el portal de acceso a las mejores webs relacionadas con Metro supermercados! ¿Busca Metro.com.pe, , o ? Eche un vistazo entre nuestras páginas recomendadas o utilice la herramienta de búsqueda de .

Ahora se presenta un mensaje más breve:

metro.com.pe
Bienvenido a metro.com.pe metro.com.pe le ofrece enlaces a páginas en internet sobre Metro supermercados



El Acta de Constatación Notarial refleja también que la página Web presentaba una relación en donde se destacaba a Supermercados Metro y luego Metro Supermercados al inicio. Actualmente, sólo se ha colocado a Metro Supermercados y a Metro pero ya no al inicio de la relación. Igualmente, se ha eliminado los enlaces que indicaban la venta de ropa, pero la Experta ha confirmado que al dar clic en estos enlaces la página web no deriva a ninguna otra.

A consideración de la Experta, debe seguirse el planteamiento señalado por Resolución antes definida en el CRC de que el Acta de Constatación Notarial es prueba idónea (Caso Wong.pe, Expediente N° 009-2010-CRC), por tanto, el contenido allí plasmado será considerado por la experta a fin de resolver el presente caso.

Cabe precisar que si bien la página web indica que el dominio metro.com.pe está en venta, ello no demuestra que el titular del nombre de dominio lo haya querido ofrecer al Reclamante, pero resulta una prueba indiciaria para presumir que el reclamado tiene interés en desprenderse del nombre de dominio, por tanto, éste no le sería significativo para su actividad.

Adicionalmente la Experta ha podido verificar que el titular del dominio Master Inc, tiene antecedentes en la práctica de registro de nombres de dominio que coinciden con marcas de terceros para ofertarlos en venta, tal es el caso del dominio despegar.com.pe (tramitado bajo expediente N° 002-2009-CRC) y el dominio ewong.com.pe (tramitado bajo expediente N° 010-2010-CRC) ambos expedientes tramitados ante el CRC.

Con lo verificado, la Experta se ha formado el criterio de que el titular del nombre de dominio lo registró con el fin de impedir que el Reclamante, titular de la marca Metro, ofrezca bajo el dominio metro.com.pe sus productos y servicios, lo que acredita una mala fe en su registro.

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

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud del Reclamante y ordenar se le transfiera el nombre de dominio metro.com.pe.
2. Notificar a las partes y a la Red Científica Peruana para que proceda a formalizar la transferencia del dominio solicitado, una vez cumplidos los requisitos administrativos por parte del Reclamante.



CIBERTRIBUNAL PERUANO

3. Solicitar al Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmen Velarde Koechlin'.

Carmen Velarde Koechlin
Experta
Cibertribunal Peruano
Centro de Resolución de Controversias