



**Expediente: 003-2019-CRC**  
**Reclamante: Supermercados Peruanos S.A.**  
**Titular nombre de dominio: Registro Privado**  
**Nombre de dominio: vivanda.pe**

## **Resolución N° 07**

Lima, 19 de julio de 2019

VISTOS:

Que, el Reclamante es Supermercados Peruanos S.A. representado por el señor Javier Manuel Calmell del Solar Monasi, conforme se acredita con los poderes que obran en autos y su solicitud tiene por objeto la transferencia del dominio vivanda.pe a favor de su representada.

Que, el Titular del Nombre de Dominio aparece registrado en la página Whois del NIC.Pe como Registro Privado quien figura también como contacto administrativo y señala como dirección electrónica vivanda.pe@domainsbyproxy.com

### **1. ANTECEDENTES**

1.1 La solicitud de Resolución de Controversias se presentó vía electrónica con fecha 30 de mayo de 2019 ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano, en adelante, el CRC.

1.2 Mediante Resolución N° 1 de fecha 2 junio de 2019 el CRC solicitó al Reclamante cumplir con los requisitos de admisibilidad previstos en la Política de Resolución de Controversias y en el artículo tercero del Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (en adelante el Reglamento).

En tal sentido, se solicitó al Reclamante adecuar su solicitud y señalar la denominación correcta del emplazado tal y como aparece en la base de datos del Whois; adjuntar el certificado de vigencia de poderes completo y adjuntar una copia de la Política de Resolución de Controversias y su Reglamento. Se nombró como Administradora del procedimiento a la abogada Fanny Aguirre Garayar.

1.3 Con fecha 7 de junio del 2019 el Reclamante presentó un escrito al CRC salvando las omisiones y adecuando su solicitud a la Política de Resolución de Controversias y a lo dispuesto en el artículo tercero del Reglamento

1.4 Mediante Resolución N° 2 de fecha 13 de junio del 2019, el CRC verificó que la solicitud del Reclamante, cumplía con los requisitos de admisibilidad dispuestos en la Política de Resolución de Controversias así como en el artículo 3° de su Reglamento, admitió a trámite la solicitud y se notificó al emplazado al correo electrónico [vivanda.pe@domainsbyproxy.com](mailto:vivanda.pe@domainsbyproxy.com) para que presente su escrito



de contestación en un plazo de 20 días. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento se notificó a las partes que el proceso de resolución de controversias se inició con fecha 13 de junio de 2019.

1.5 Con fecha 20 de junio del 2019 el Reclamante presentó un escrito mediante el cual acompaña un poder otorgado a sus abogados para representarlo en el proceso y mediante Resolución N°3 de fecha 24 de junio del 2019 el CRC tuvo presente el escrito presentado por la parte Reclamante.

1.6 Mediante Resolución N°4 de fecha 8 julio de 2019, al amparo del artículo 8 del Reglamento, en vista a que el Titular del Nombre de Dominio no presentó su escrito de contestación, se decidió continuar con el procedimiento y se nombró como Experto para resolver la presente controversia al doctor Alfonso Javier Alvarez Calderón Yrigoyen. Cabe señalar, que no se tomó en cuenta el listado de Expertos propuesto por el Reclamante en vista a que solo procede cuando se solicita que sea un Grupo de Expertos de tres miembros el que resuelva la controversia.

1.7 Con fecha 10 de julio de 2019 el Experto designado remitió al CRC la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a lo dispuesto por el Reglamento y no posee impedimento alguno para pronunciarse sobre la controversia.

1.8 Mediante Resolución N° 5 de fecha 11 de julio de 2019 el CRC, dispuso se remita el expediente al Experto designado para que cumpla con emitir su pronunciamiento en el plazo de siete días, contados a partir de la fecha de la Resolución de Cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias.










1.9 Mediante Resolución N° 6 de fecha 17 de julio de 2019 el CRC dispuso el Cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias.


## **2. Cuestión Controvertida**

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio vivanda.pe a favor del Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe (la "Política") y lo establecido en el Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de domino delegados bajo el ccTLD.pe (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 de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, que el Reclamante es titular de las siguientes marcas de producto y servicios desde el año 2005:

Nº	Marca	Nº Clase	Nº de Certificado	Fecha solicitud	Fecha de vencimiento
1	VIVANDA	29	P00107387	28-10-2005	19-07-2025
2	VIVANDA	30	P00107385	28-10-2005	19-07-2025
3	VIVANDA	31	P00107384	28-10-2005	19-07-2025
4	VIVANDA	32	P00107383	28-10-2005	19-07-2025
5	VIVANDA	33	P00107382	28-10-2005	19-07-2025
6	VIVANDA	21	P00107388	28-10-2005	19-07-2025
7		33	P00108476	28-10-2005	19-07-2025
8		21	P00108477	28-10-2005	19-07-2025
9		29	P00108478	28-10-2005	19-07-2025
10		30	P00108479	28-10-2005	19-07-2025
11		31	P00108480	28-10-2005	19-07-2025
12		32	P00108481	28-10-2005	19-07-2025
13		16	P00110013	28-10-2005	19-07-2025
14		18	P00110014	28-02-2006	31-10-2025
15		20	P00110015	28-02-2006	31-10-2025

16		24	P00110016	28-02-2006	31-10-2025
17		01	P00228883	26-03-2015	02-09-2025
18		05	P00244678	26-03-2015	14-11-2026
19	VIVANDA	35	S00038780	28-10-2005	19-08-2025
20		35	S00039225	28-10-2005	19-08-2025
21		02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-17-19-22-23-25-26-27-28-34-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45	T00011684	26-03-2015	02-09-2025

Nº	Marca	Nº Clase	Nº de Certificado	Fecha solicitud	Fecha de vencimiento
22	VIVANDA DONUTS	30	P00127372	08-02-2007	18-05-2027
23	VIVANDA EXPRESS	35	S0054492	14-08-2008	31-12-2028
24	VIVANDA FM	35-38	T00012704	10-11-2015	27-01-2026
25	VIVANDA, SABEMOS LO QUE TE GUSTA	35	S00058662	27-05-2009	18-09-2019



3.2 Asimismo se ha verificado que el dominio reclamado se registró con fecha 9 de octubre del 2017 y que a la fecha de análisis de la controversia el Experto ha podido constatar que digitando el dominio vivanda.pe aparece una página alojada gratuitamente en el servidor de la empresa comercializadora GoDaddy Inc, donde se aprecia que cualquier persona puede manifestar su interés en la compra del mismo.

3.3 Se ha verificado que a la fecha de emisión de la presente Resolución que el Titular del Dominio no se encuentra realizando ningún uso del mismo, en vista a lo expuesto en el párrafo anterior.

#### **4. Alegaciones de las Partes.**

##### **Del Reclamante.**

El Reclamante señala que:

a) El nombre de dominio vivanda.pe es idéntico a su marca registrada Vivanda, sobre la cual posee derechos de propiedad industrial en las clases 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40,41,42,43,44 y 45 de la Nomenclatura Oficial.

Señala el Reclamante que el titular del dominio no posee derechos o intereses legítimos sobre el dominio en cuestión, toda vez que, conforme se acredita con la búsqueda de antecedentes realizada ante **INDECOPI** no es titular de ningún derecho de propiedad intelectual sobre dicha marca.

##### **Del Titular del nombre de dominio**

El titular del nombre de dominio no ha contestado el traslado de la solicitud del Reclamante, a pesar de haber sido notificado en la dirección electrónica consignada al momento de registro del nombre de dominio.

#### **5. Análisis del Caso.**

El Experto, 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 de la Política de Solución de Controversias, y
- c) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acápite I inciso a) del artículo 1 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:

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

1. *El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:*



- a. *Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.*
  - 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 fluye 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 para ordenar la transferencia del nombre de dominio como se analiza a continuación:

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

El Experto considera que la marca registrada Vivanda es idéntica al nombre de dominio registrado, en su 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.

El Experto estima que se cumple el primero de los supuestos analizados.

#### **B. El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.**

El Experto ha evaluado las pruebas presentadas por el Reclamante y ha verificado que la búsqueda de antecedentes fonética realizada ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi presentada corresponde a la empresa comercializadora del nombre de dominio mas no al Titular del mismo, en tal sentido, la misma no se tomará en cuenta para analizar la falta de legítimo interés del Reclamado.

El Experto ha verificado en el expediente que la presente solicitud ha sido debidamente notificada en la dirección de correo electrónico consignada como contacto administrativo ante el NIC Pe y que no ha sido contestada por el Titular del nombre de dominio.

Así mismo, el Experto ha verificado que el Titular del Nombre de Dominio no utiliza el dominio vivanda.pe a la fecha de emisión de la presente resolución a pesar de que la fecha de registro del mismo se remonta al 9 de octubre de 2017.

El Experto considera que se cumple el segundo supuesto previsto por la Política de Solución de Controversias y no se ha acreditado la existencia de un derecho o interés legítimo por parte del titular del nombre de dominio.

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

Sobre este particular el Experto debe manifestar que de la lectura del acápite 3, inciso a) artículo 1 de las Políticas de Registro, 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.

La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales<sup>1</sup> radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.

El artículo 1 inciso i) de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE menciona expresamente que pueden valorarse como un indicativo de la probanza de la mala fe, aquellas circunstancias que demuestren:

*“(...) que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese Reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio(...)”*

Consta en el expediente que con fecha 25 de marzo de 2019 que el Reclamante recibió un correo electrónico de la empresa GoDaddy Inc. que aloja el dominio reclamado, en el cual se le manifestó lo siguiente:

Que se había conversado con el titular del nombre de dominio y estaba dispuesto a venderlo por US\$ 25,000 (Veinticinco mil dólares americanos).

Que podían aceptar la oferta y obtener la transferencia del nombre de dominio inmediatamente o realizar una contraoferta de US\$15,000 (Quince mil dólares americanos), dado que la mayoría de vendedores eran bastante flexibles en las negociaciones.

Finalmente le manifestaron al Reclamante que recuerde que existe una comisión de 20% a favor de la empresa conforme al acuerdo que mantienen con el titular del nombre de dominio por la venta del mismo.

El Experto considera que el hecho que se pretendiera vender el nombre de dominio por una suma de dinero que excede largamente a los costos de registro y mantenimiento del mismo demuestra que el único motivo del registro fue el lucro y aprovechamiento de la existencia de la marca Vivanda. En tal sentido, se ha creado convicción en el Experto sobre la mala fe en el registro del mismo.

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

**SE RESUELVE:**

---

<sup>1</sup> <http://www.scribd.com/doc/202240/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicasy-Sociales-?page=748>



1. Declarar fundada la solicitud del Reclamante y ordenar se transfiera el nombre de dominio vivanda.pe a Supermercados Peruanos S.A.
2. Notificar a las partes y al NIC.Pe para que proceda a inscribir la transferencia del 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.

**Alfonso Javier Alvarez Calderón Yrigoyen**  
**Experto Único**  
**Centro de Resolución de Controversias**  
**Cibertribunal Peruano**