



| | |
|---------------------------------------|---|
| Expediente: 004-2016-CRC | |
| Nombre de Dominio: | Avianca.pe |
| Reclamante: | Aerovías del Continente Americano S.A. |
| Titular del nombre de dominio: | Javier Cumpa Giraldez |

Resolución N° 6

Lima, 31 de enero de 2017.

VISTOS:

Que, la reclamante en la presente controversia, es la empresa AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., la cual se encuentra debidamente representada por Andrea Chunga Pilares, conforme se acredita con los poderes que obran en autos.

La solicitud de la reclamante tiene por objeto que se lleve a cabo la transferencia del dominio **avianca.pe**, a su favor.

Que, el reclamado y titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento se denomina **Javier Cumpa Giraldez** (en adelante, el reclamado), quien se encuentra registrado de esta manera en el NIC.Pe de la Red Científica Peruana.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 14 de diciembre de 2016 ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).

Mediante Resolución N° 1 del 17 de diciembre de 2016, el CRC verificó que la reclamante no cumplió con lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (en los seguidos, el Reglamento), por lo que se le requirió cumplir con precisar quien suscribía la solicitud dado que en la introducción se citaba a una persona de



contacto y luego se mencionaba a los representantes legales y apoderados, no quedando claro que persona había firmado la solicitud.

El 19 de diciembre de 2016, la reclamante cumplió con absolver el requerimiento emitido por el CRC, por lo que con fecha 20 de diciembre de 2016, se emitió la Resolución N° 2, mediante la cual el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias relativa al nombre de dominio **avianca.pe**, presentada por la reclamante. Adicionalmente, se ordenó notificar al reclamado con la referida solicitud a su correo electrónico jcgpwwc@gmail.com.

Con fecha 5 de enero de 2017, el titular del dominio remitió una comunicación vía electrónica mediante la cual confirmó que tiene conocimiento del presente procedimiento y no ha ejercido su derecho a presentar un escrito de contestación

Mediante Resolución N° 3 del 10 de enero de 2017, el CRC tuvo por no presentado el escrito de contestación presentado por el titular del nombre de dominio. Asimismo, se designó como Experto para resolver la presente controversia al señor abogado Enrique Bardales Mendoza.

Con fecha 17 de enero de 2017 el CRC recibió del Experto nombrado, la declaración jurada de aceptación, imparcialidad e independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto consideró que su nombramiento se ajusta a lo dispuesto por el Reglamento y no posee impedimento alguno para pronunciarse sobre la controversia.

Por medio de la Resolución N° 4, de fecha 17 de enero de 2017, se dispuso remitir el expediente al Experto designado, a fin que se emita la Resolución que ponga fin a la presente controversia.

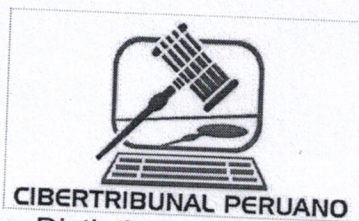
El 23 de enero de 2017, el Experto designado para resolver la presente controversia, emitió la Resolución N° 5, en virtud de la cual declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias respecto del dominio **avianca.pe**, conforme lo establece el artículo 17° del Reglamento.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio **avianca.pe** a favor del reclamante en virtud a lo dispuesto por las Políticas y el Reglamento.

3. HECHOS VERIFICADOS.

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 hoy Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, que el reclamante es titular de las siguientes marcas de servicio:

| Marca | Clase | Certificado | Estado | Vigencia |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------------|
| AVIANCA BUSINESS SUPERIOR y logotipo | 35 | 57673 | Registro Otorgado | 9 de julio de 2019 |
| AVIANCA BUSINESS SUPERIOR y logotipo | 39 | 57674 | Registro Otorgado | 9 de julio de 2019 |
| AVIANCA PLUS y escritura | 39 | 45734 | Registro Otorgado | 30 de marzo de 2017 |
| AVIANCA SERVICES | 37 | 9009 | Registro Otorgado | 30 de setiembre de 2024 |
| AVIANCA SERVICES | 41 | 9009 | Registro Otorgado | 30 de setiembre de 2024 |
| AVIANCA.COM | 35 | 10817 | Registro Otorgado | 8 de junio de 2025 |
| AVIANCA.COM | 39 | 10817 | Registro Otorgado | 8 de junio de 2025 |
| LAS SORPRESAS VUELAN CON AVIANCA y logotipo | 35 | 46404 | Registro Otorgado | 1 de junio de 2017 |
| LAS SORPRESAS VUELAN CON AVIANCA y logotipo | 39 | 46405 | Registro Otorgado | 1 de junio de 2017 |

Asimismo se ha verificado que el reclamado registró el dominio **avianca.pe** con fecha 26 de noviembre de 2014.

4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

4.1 De la Reclamante.

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. ha expuesto que es titular exclusivo de la marca AVIANCA en el Perú en las clases 35, 37, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y se le está ocasionando un grave perjuicio económico toda vez que no puede registrar a su nombre el dominio **avianca.pe**.

La reclamante señala que el nombre de dominio **avianca.pe** es idéntico a sus marcas registradas conformadas por la denominación AVIANCA y logotipo, al



punto que se crea confusión respecto de las mismas, toda vez que el dominio cuestionado se encuentra contenido en las marcas registradas a su favor, lo que determina una impresión visual y fonética semejante, generando confusión en el público.

En el mismo sentido, la reclamante manifiesta que el solicitante del nombre de dominio **avianca.pe**, no tiene derechos o intereses legítimos respecto de este, toda vez que no usa el referido nombre de dominio y no ha utilizado un nombre idéntico para una oferta de buena fe de productos o servicios en el mercado.

Adicionalmente, la reclamante sostiene que el nombre de dominio materia de la presente controversia fue solicitado de mala fe por parte del reclamado, pues desde el 2007 es titular en el Perú de diversas marcas conformadas por la denominación AVIANCA y ha asentado su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, por lo que el reclamado ha tenido que conocer de manera previa la existencia de la reclamante y sus marcas.

Asimismo, señala que en el blog <http://javiercumpa.com/about/>, el cual tiene como titular a Cumpa Group, donde el reclamado relata que es normal que adquiera dominios con el propósito de desarrollar proyectos para luego venderlo a terceros, como se aprecia en los medios probatorios adjuntados.

4.2 Del titular del nombre de dominio

En este punto corresponde señalar que se tuvo por no presentada la contestación del reclamado.

5. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el mismo 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 a la parte reclamante son las siguientes:

Conforme a lo dispuesto en el acápite 1 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:



1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
 - a. Marcas registradas en el Perú, sobre las que 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 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. CONSIDERANDOS

6.1 De la naturaleza y extensión del derecho de marca.

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 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 Experto carece de la facultad de reconocer, conceder o desconocer derechos respecto de una marca que no han 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.

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.

6.2 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.

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 Experto considera que debe desarrollarse una breve explicación del principio de la buena fe.

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, 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 diferenciador, 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.

7. DE LA APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO

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

En mérito a lo expresamente mencionado en los puntos 6.1 y 6.2 de la presente resolución se deja establecido que en el presente caso se aplicará de modo extensivo el derecho de marca en mérito al sometimiento voluntario y expreso a las normas de resolución de controversias. En este sentido, el Experto, analizará en primer término las pruebas aportadas respecto de este punto por las partes en conflicto y en segundo término los argumentos de derecho que fundamentan ambas posiciones.

Análisis de las pruebas aportadas por la reclamante:

- a) Respecto a los certificados de registro de las marcas que contienen la denominación AVIANCA y logotipo, aportados por la reclamante, correspondientes a registros obtenidos en diversos países del extranjero, se determina que en consideración al derecho territorial que posee una marca, descrito en la parte considerativa, estos certificados carecen de mérito para acreditar un derecho de propiedad industrial en el Perú y no deben ser tomados en cuenta, pues la hipótesis de incidencia de la norma no extiende el ámbito de reconocimiento de estos derechos a registros obtenidos en el extranjero. De este modo, estas pruebas presentadas por la reclamante carecen de mérito probatorio en el presente procedimiento, por lo que no serán tomadas en cuenta al momento de resolver.
- b) Respecto a los certificados de registro de la marca en el Perú, la parte reclamante aportó como medios probatorios certificados de registro de la marca AVIANCA y logotipo así como AVIANCA denominativa, para diferenciar prestaciones de servicios en diferentes clases. En este sentido, la parte reclamante ha acreditado que tiene un derecho de propiedad industrial plenamente vigente en el Perú, y que determina que sea analizado en su integridad para concluir si estos resultan suficientes para amparar su pretensión.
- c) Si bien es cierto, en la parte considerativa se ha afirmado que existe la posibilidad de extender los derechos de propiedad industrial debido a la aceptación voluntaria de someterse a normas privadas que validan este



hecho, no es menos cierto que debe precisarse qué elementos de protección se extenderán. En ese sentido, el Experto determina que la protección que se extiende – en el presente caso - es el derecho de exclusiva referido a la distintividad que puede verse afectada en la adopción de un signo idéntico o semejante como componente arbitrario del nombre de dominio.

- d) Es así, que del análisis de las pruebas aportadas se ha acreditado que la titularidad del derecho de propiedad industrial en el Perú corresponde a la empresa reclamante. Este derecho recae sobre una combinación de elementos denominativos y gráficos en el que resalta el elemento denominativo AVIANCA.

Análisis de las pruebas aportadas por el reclamado:

El reclamado no ha presentado escrito alguno que obre en el presente expediente.

Análisis de los argumentos de derecho de la reclamante

La reclamante ha esgrimido como argumentos de derecho respecto a este punto, que es titular de diversas marcas que están constituidas por la denominación AVIANCA y logotipo, y que, en ese sentido, el registro del nombre de dominio **avianca.pe** es confundible con su marca, debido a que es virtualmente idéntico a la misma por estar contenido en esta.

En ese sentido, la reclamante menciona que ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido por las Políticas de Solución de Controversias.

En relación a los argumentos expuestos por la reclamante, el Experto establece que a diferencia de lo señalado en el escrito de solicitud de inicio de la presente controversia, la titularidad del derecho de una marca no genera de modo inmediato el efecto de identificar un mejor derecho respecto a un nombre de dominio, ni mucho menos haber cumplido con la primera condición, pues la existencia de este derecho simplemente es el fundamento de su reclamo que deberá ser evaluado atendiendo las circunstancias del caso en concreto.

En relación a la afirmación respecto a que el dominio objeto de controversia es virtualmente idéntico por estar contenido en esta, y en consecuencia confundible, el Experto estima conveniente precisar, que estamos frente a una marca que posee connotaciones denominativas y figurativas. En consecuencia, al momento de apreciar la similitud o identidad debe abandonarse los elementos figurativos que constituyen la marca debido a que los nombres de dominio por naturaleza sólo contienen elementos denominativos y no figurativos. En ese escenario, la comparación de los elementos AVIANCA y AVIANCA.PE determina que se pueda concluir que son elementos similares.



Análisis de los argumentos de derecho del reclamado

No es posible establecer un análisis en este extremo dado que el reclamado no ha presentado escrito para desvirtuar los argumentos expuestos por la reclamante.

Del análisis de las pruebas actuadas y de los argumentos esgrimidos por ambas partes el Experto llega a la conclusión que el dominio registrado **avianca.pe**, guarda similitud con la marca registrada AVIANCA y logotipo y las marcas denominativas que contienen la denominación AVIANCA, al ser ésta el elemento relevante de las mismas. Sin embargo, debe tenerse presente que el solo cumplimiento de este requisito no determina que la pretensión invocada en la presente controversia sea fundada, pues deben apreciarse las demás condiciones.

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

Conforme ha quedado acreditado con los medios probatorios presentados a lo largo del procedimiento, y que obran en el expediente, resulta absolutamente claro que la reclamante goza de legítimo interés para la presentación de la solicitud que dio origen al presente caso, toda vez que ha adjuntado los certificados de registro de las marcas cuya titularidad ostenta, los cuales constituyen títulos habilitantes, con lo cual se evidencia que las mismas se encuentran debidamente registradas en el Perú.

Por su parte, el reclamado no ha presentado argumento alguno que describa o mencione su legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado, toda vez que no ha contestado la reclamación iniciada en su contra, por lo que se concluye que no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

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

No obstante haber quedado fehacientemente probado que el reclamado no ha cumplido con acreditar su legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado, resulta importante señalar que en la presente controversia la reclamante se encontraba en la obligación ineludible de probar la mala fe del titular del dominio.

En efecto, se debe apreciar que a fojas 327, 328 y 329 del expediente, la reclamante presentó la impresión del blog: <http://javiercumpa.com/about/>, que data del año 2014, donde el reclamado señala lo siguiente:



“Mi idea principal es crear una compañía líder en el ambiente de Internet en Perú. Actualmente tenemos muy pocos participantes: Grupo RPP, Grupo El Comercio, Grupo Epsa. Pienso y estoy seguro que yo puedo crear un producto muy competitivo que no tenga nada que envidiar a estos “grandes” del Internet peruano. Es así que me nació la idea de adquirir dominios para desarrollar estos proyectos. Tal vez, a falta de que no pueda desarrollar dichos proyectos, me vea obligado a vender los dominios ya adquiridos, pero ello en un caso extremo. Cuando los enumere, ustedes podrán notar la gran dimensión que abarcan mis planes en este campo.”

De la revisión de dicha página, en la que aparece el nombre completo del reclamado y lo cual no ha sido cuestionado por éste, al no presentar su escrito de contestación, se puede concluir que el reclamado se dedica a la compra de nombres de dominio para su posterior venta.

Asimismo, señaló la reclamante que no existe contenido alguno en el dominio *avianca.pe*.

El Experto, en su obligación de comprobar la veracidad de dicha prueba, constató en su oportunidad que al digitar dicho nombre de dominio éste no tiene contenido alguno.

En consecuencia, los medios probatorios presentados por la reclamante sí generan convicción en el Experto respecto de la mala fe del reclamado.

En ese sentido, luego de la apreciación de los medios probatorios presentados y de los hechos expuestos en el presente procedimiento; se establece que la reclamada pretendió registrar el dominio *avianca.pe* para su posterior venta a un tercero, motivo por el cual la mala fe queda acreditada.

Por los argumentos expuestos,

SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud del reclamante y ordenar se le transfiera el nombre de dominio **avianca.pe**.
2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a formalizar 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.



Enrique Bardales Mendoza

Experto

Cibertribunal Peruano

Centro de Resolución de Conflictos

en Nombres de Dominio

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