



Expediente: 001-2010-CRC

Nombre de dominio: magalyteve.com.pe

Reclamante: Producciones MGM S.A.C.

Titular del nombre de dominio: Orange Global Group S.A.C.

Resolución N° 8

Lima, 25 de marzo de 2010

VISTOS:

1. La solicitud electrónica de fecha 18 de Enero del 2010 presentada por Producciones MGM S.A.C., representada por la señorita Alejandra Castañeda Andrade, en adelante la "Reclamante", conforme se acredita con los poderes que obran en autos, mediante la cual solicita la transferencia del dominio magalyteve.com.pe a favor de su representada Orange Global Group SAC.;

2. La pagina Whois del NIC.PE, y confirmado por epístola electrónica del Administrador del NIC.PE, donde se acredita que el titular del nombre de dominio se denomina Orange Global Group S.A.C., el contacto administrativo es Hugo Guillermo Villanueva Salinas con dirección electrónica hugovillanueva@gmail.com, en adelante "El Titular".

ANTECEDENTES:

1. Iter Procedimental

De la revisión del expediente N° 001-2010-CRC, podemos dar certeza a los siguientes hechos relevantes:

- a) La solicitud de Resolución de Controversias se presentó en forma electrónica con fecha 18 de enero de 2010 ante el Centro de Resolución de Conflictos del Cibertribunal Peruano, en adelante, el CRC.
- b) Con fecha 21 de enero de 2010 el CRC admitió a trámite la solicitud de resolución de controversias relativa al nombre de dominio magalyteve.com.pe, dado que cumplía con todos los requisitos formales consignados en el Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD (en adelante el Reglamento).
- c) De conformidad con el artículo 3 del Reglamento, el CRC notificó formalmente de la solicitud al titular del nombre de dominio magalyteve.com.pe, a la

OT



dirección electrónica: hugovillanueva@gmail.com, registrado ante el NIC.Pe al momento de la inscripción y al domicilio indicado por la Reclamante en su solicitud sito en Av. Juan Pablo Fernandini N° 554 Int. 7, Breña, la que coincide con la información brindada por el NIC.PE. y que obra en el expediente.

- d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento se fijó como fecha límite para recibir la contestación de la solicitud el día 11 de febrero de 2010.
- e) Con fecha 29 de enero se recepcionó un escrito de la Reclamante presentando una copia del reporte de búsqueda de titulares emitido por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, que señala que la empresa Orange Global Group SAC no posee marcas registradas ante dicha entidad.
- f) Mediante Resolución N° 3 de fecha 19 de febrero de 2010 el CRC resolvió tener por no contestada la solicitud de resolución de controversias respecto del dominio magalyteve.com.pe, por lo que se declara la rebeldía de Titular del dominio.
- g) Mediante Resolución N° 4 de fecha 2 de marzo de 2010 se nombró como Experta a la abogada Fanny Aguirre Garayar, la cual manifestó su imposibilidad de asumir dicho encargo por motivos personales.
- h) Mediante Resolución N° 5 de fecha 3 de marzo de 2010 el CRC nombró como Experto al abogado Cristian Calderón Rodríguez, quien con fecha 8 de marzo presentó su Declaración Jurada de Imparcialidad e Independencia.
- i) Mediante Resolución N° 6 de fecha 9 de marzo de 2010 el CRC remitió al Experto nombrado el expediente a resolver.
- j) Con fecha 18 de marzo de 2010, mediante Resolución N° 7 el Experto nombrado declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias.

2. Hechos verificados por el Experto:

- a) 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 la Reclamante es titular de las siguientes marcas de producto y servicios:

cti



	MARCA	CLASE	CERTIFICADO Nº	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE REGISTRO
1	MAGALY TEVE	38 Servicios de radiodifusión mediante programas de radio y televisión	34720	6/11/2003	10/3/2004
2	MAGALY TV	16 Revistas, periódicos impresos, fascículos coleccionables, posters, afiches, almanaques y calendarios	96255	6/11/2003	14/4/2004
3	MAGALY TV	38 Servicios de radiodifusión mediante programas de radio y televisión	34638	6/11/2003	27/2/2004
4	MAGALY TV	41 Servicios de entretenimiento a ser difundidos a través de medios masivos	34820	6/11/2003	25/3/2004
	Magaly	16 Revistas, fotografías, papelería, productos de imprenta, impresiones cromolitografías, papel, cartón y artículos de esta materia no comprendidos en otras clases	159797	12/11/2008	31/12/2019
	Magaly	41 Servicios de entretenimiento y diversión, explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente), producción de espectáculos, diversiones radiofónicas, edición de textos, entretenimientos televisados y concursos	59926	12/11/2008	31/12/2019

Etia



Además de ello, la empresa Producciones MGM SAC ha solicitado el registro de los siguientes signos distintivos:

	MARCA	CLASE	EXPEDIENTE Nº
1	<i>Magaly TeVe</i>	38 Difusión de programa de radio o de televisión, servicios de telecomunicaciones; servicio de acceso y entrega de todo tipo de información en línea a través de redes mundiales de comunicación, de programa de televisión, de comunicaciones radiofónicas y por fibras ópticas	373571-2008
2	<i>Magaly TeVe</i>	41 Servicios de entretenimiento y diversión, explotación de publicaciones electrónicas en línea, producción de espectáculos, diversiones radiofónicas, edición de textos, entretenimiento televisados y concursos	373572-2008

- b) Que el registro que tiene Producciones MGM SAC como titular de la marca MAGALY TEVE pertenece a las clases 16, 38 y 41 siendo éstas relacionadas con revistas, periódicos impresos, fascículos coleccionables, pósters, afiches, almanaques y calendarios; servicios de radiodifusión mediante programas de radio y televisión; y servicios de entretenimiento a ser difundidos a través de medios masivos.
- c) Que el nombre de dominio www.magalyteve.com.pe ha estado siendo utilizado para la venta de hostings, cuentas de correo, entre otros servicios informáticos no de manera directa, sino redireccionando los ingresos al sitio web www.hosting.com.pe, de propiedad del titular del nombre de dominio, conforme se aprecia del Acta Notarial emitida con fecha 12 de enero de 2010 por el Notario de Lima Ricardo Fernandini Barreda que obra en autos y de la comprobación realizada por el Experto en la base de datos del WHOIS del NIC PE.
- d) Que con fecha 15 de marzo del 2010, el Experto ha verificado que el titular del nombre de dominio cambió la información del sitio www.magalyteve.com.pe, eliminando el redireccionamiento a la página www.hosting.com.pe y reemplazando la información de venta de servicios y productos informáticos por una información sobre esoterismo, en la que se aprecia a una mujer con apariencia de gitana, la leyenda: "Magaly te ve tu futuro" y las fotos de unas cartas del tarot con una dirección de correo electrónico para establecer contacto.

3. Cuestión Controvertida.

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

ctia



4. Análisis de las cuestiones controvertidas.

El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la posición de las partes, teniendo en consideración lo siguiente:

- 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 aplicable, de ser necesario.

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 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:

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

El Experto considera que el signo mixto registrado como marca "magaly teve" es idéntico al nombre de dominio registrado, en su aspecto gráfico y fonético, capaz de inducir a confusión y error en el consumidor sobre la información que aparezca bajo dicho dominio, así como el origen de los productos o servicios que se ofrezcan en Internet utilizando la marca registrada de la reclamante.

El Experto estima que la reclamante ha demostrado que existe identidad entre su marca registrada y el nombre de dominio materia del proceso.

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



Sobre este punto, consideramos que el titular del nombre de dominio debe demostrar que en su condición de solicitante tenía un legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Mientras que la reclamante debe demostrar que tiene un mejor derecho o interés superior al del solicitante, hoy titular del dominio.

En las Políticas de Registro del Nic.Pe, no se exige al solicitante que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o legítimo interés al momento de solicitar un nombre de dominio. La entidad de registro asume que el solicitante tiene un derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia, quien debe demostrar que si tiene un derecho o legítimo interés es el que fuera solicitante, convertido en titular del dominio. Por tanto, es el titular del dominio quien debe demostrar que su solicitud de nombre de dominio se sustentaba en un derecho o legítimo interés sobre el signo solicitado, ergo el titular debe probar que cuando era solicitante tenía un legítimo interés o derecho sobre el nombre registrado posteriormente. Por su lado la Reclamante debe demostrar que el titular cuando fue solicitante no tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

En tal sentido la decisión del Experto se emitirá luego de evaluar quien tiene un mejor derecho o legítimo interés.

Bajo nuestra posición, se debe analizar el legítimo interés o derecho sobre un nombre de dominio desde su solicitud, analizando los hechos desde el inicio del proceso de registro de nombre de dominio, y no desde que este nombre es registrado finalmente. De esta manera, podríamos revocar nombres de dominio (que no es materia del presente caso), toda vez que el titular no tenía un legítimo interés o mejor derecho al momento del registro del nombre de dominio.

En cambio si analizáramos el legítimo interés desde que se es titular, la causal de revocación o transferencia sería aquella sobrevenida luego del acto de registro, es decir, una revocación del registro por un hecho sobreveniente al mismo. Bajo la interpretación aquí sustentada se podría revocar o transferir un nombre de dominio por una causal sobrevenida o por una causal concurrente o previa al registro del nombre de dominio.

En este orden de ideas, el titular del nombre de dominio no ha acreditado su legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio registrado. Por su lado, la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre los signos "magalyteve", "magalytv", entre otros, que llevan a la convicción de tener un mejor derecho que el solicitante del nombre del dominio. Es decir, al momento que el titular solicitaba el nombre de dominio, la reclamante tenía un mejor derecho y un legítimo interés sobre dichos signos solicitados.

Clon



El Experto ha verificado que el titular del nombre de dominio no posee derecho de propiedad intelectual alguno sobre la denominación *magaly teve*, ni algún legítimo interés económico sobre dicho nombre de dominio mientras que la Reclamante si ha demostrado tener un legítimo interés y derechos sobre el nombre de dominio. Por tanto el Experto considera que se cumple el segundo supuesto previsto por las Políticas.

4.3) 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 Sociales¹ 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.

De otro lado, entre el solicitante del nombre de dominio y el Administrador del Nic.Pe, existe un contrato mediante el cual el primero obtiene el nombre de dominio y el administrador obtiene una contraprestación económica. En tal sentido, estamos ante un contrato, el cual ha sido celebrado en el Perú y por ende resulta aplicable el artículo 1362 del Código Civil, que a la letra señala: *"Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes"*.

En tal sentido el artículo 1362 del Código Civil es concordante con el numeral 3 acápite 1 inciso a) de las Políticas, toda vez que las palabras "negociarse y celebrarse" referidas en el texto civil concuerdan con el primer supuesto del numeral precitado, mientras que "ejecutarse" corresponde al segundo supuesto antes comentado. En tal sentido, podemos afirmar que si existe mala fe en la solicitud, registro o uso del nombre de dominio, éste podría cancelarse o transferirse.



Ahora bien, corresponde al titular del nombre de dominio reafirmarse en la buena fe de sus actos (solicitud, registro o uso del nombre del dominio), mientras que la reclamante debe demostrar que el titular no actuó con la buena fe exigida. Ante la rebeldía del titular analizaremos las pruebas presentadas por la Reclamante y seguiremos los criterios establecidos por el Administrador del ccTLD.PE, que en el acápite i) del artículo I de la Política de Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE, establece:

“ Probanza de la mala fe

A fin de acreditar la existencia de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio registrado y producir convicción en el GRE respecto de los puntos controvertidos, podrán valorarse las siguientes circunstancias como actos de mala fe:

- i) 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 que es el titular de una marca de bienes y servicios 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;*
- ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de una marca de bienes y servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de la marca en un nombre de dominio por su titular; o*
- iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o*
- iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”*

Fluye de los actuados y de la revisión realizada por este Experto, que el titular del nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo

ctin



de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la Reclamante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web. Ello porque hasta el día 15 de marzo de 2010, es decir, luego de iniciado el presente proceso, el Titular promocionaba sus servicios informáticos redireccionando a los consumidores a su verdadera pagina (www.hosting.com.pe), creando confusión entre los consumidores que ingresan a dicho sitio con la intención de encontrar noticias vinculadas a la revista Magaly Teve o al programa televisivo Magaly TeVe, incluso información vinculada a la periodista Magaly Medina Vela, conductora del citado programa de televisión

En este extremo consideramos que la rebeldía en el proceso o el incumplimiento de formalidad alguna en las contestaciones o pruebas presentadas no desvirtúa la buena fe del titular.

Sin embargo, el cambio suscitado en el sitio web identificado con el dominio www.magalyteve.com.pe luego del 15 de marzo de 2010, es a nuestro entender una conducta que pretende demostrar un uso legítimo del dominio, pero también puede interpretarse como una medida dilatoria fuera del proceso, que no enerva lo actuado en el mismo. Si el titular hubiese presentado alguna explicación sobre esta modificación en su sitio Web, este Experto podría pronunciarse sobre el mismo. Por ende dicho cambio no enerva la convicción sobre el registro de mala fe y uso de mala fe del titular del nombre de dominio magalyteve.com.pe, por el contrario reafirma su convicción.

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

SE RESUELVE:

1. Ordenar se transfiera el nombre de dominio magalyteve.com.pe a la Reclamante Producciones MGM S.A.C.
2. Notificar a las partes y al NIC.PE para que proceda a inscribir la transferencia del dominio solicitado, previo pago de la tasa de registro correspondiente por parte de la Reclamante.
3. Solicitar al Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano que publique en su página web el texto de la presente Resolución.

Cristian L. Calderón Rodríguez
Experto Único
Centro de Resolución de Controversias
Cibertribunal Peruano