

**Expediente: 002-2015-CRC**

**Nombre de Dominio: avnetworking.com.pe**

**Reclamante: Avnet., Inc.**

**Titular del nombre de dominio: Avnet, S.A.C.**

## **Resolución N° 5**

Lima, 18 de noviembre de 2015.

### **VISTOS:**

Que, la Reclamante en la presente controversia es la sociedad Avnet, Inc., la cual se encuentra debidamente representada por el señor Fernando Barrera Zegarra, conforme se acredita en autos. La solicitud de la Reclamante tiene por objeto que se le transfiera la titularidad del nombre de dominio avnetworking.com.pe.

Que, la entidad titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento es la sociedad AVNET, S.A.C., el cual aparece registrado de esta manera y como Contacto Administrativo figura el señor Andy Valer Bravo en la base de datos de la Red Científica Peruana.

### **1. ANTECEDENTES**

- 1.1 La solicitud de Resolución de Controversias se presentó con fecha 21 de agosto de 2015 por vía electrónica ante el Centro de Resolución de Controversias del Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).
- 1.2 Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de agosto de 2015, el CRC verificó que la solicitud cumplía los requisitos de admisibilidad previstos en la Política de Solución de Controversias y el artículo 3° del Reglamento de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (en adelante el Reglamento), y admitió a trámite la misma ordenando se notificase al titular del nombre de dominio a su dirección electrónica: [andy.valer@avnetworking.com.pe](mailto:andy.valer@avnetworking.com.pe) y [avaler70@hotmail.com](mailto:avaler70@hotmail.com) las cuales figuran en la base de datos del NIC.Pe, informando a aquél de que disponía de un plazo máximo de 20 días calendario para presentar su escrito de contestación de controversias según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento. En la misma Resolución se señala que se da inicio al procedimiento con fecha 27 de agosto de 2015.
- 1.3 Mediante Resolución N° 2 de fecha 2 de octubre de 2015 el CRC resolvió tener por no contestada la solicitud de resolución de controversias respecto del nombre de dominio avnetworking.com.pe y continuarse el trámite en rebeldía del titular del nombre de dominio. Asimismo resolvió nombrar al



## CIBERTRIBUNAL PERUANO

abogado señor Alejandro Touriño como miembro único del Grupo de Expertos encargado de resolver la controversia.

- 1.4 Mediante Resolución N° 3 de fecha 6 de octubre de 2015 el CRC recepcionó la Declaración Jurada de Aceptación, Imparcialidad e Independencia presentada por el Experto designado y ordenó se remitiese el expediente al mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento.
- 1.5 Con fecha 30 de octubre de 2015, el Experto designado para resolver la presente controversia, emitió la Resolución N° 4, en virtud de la cual declaró el cierre del trámite de presentación de la solicitud de resolución de controversias respecto del dominio avnetworking.com.pe, conforme lo establece el Reglamento.

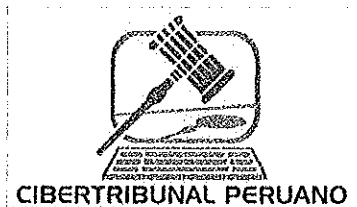
## 2. CUESTION CONTROVERTIDA

El Experto deberá determinar si procede ordenar la transferencia del nombre de dominio avnetworking.com.pe a favor de la Reclamante en virtud a lo dispuesto por la Política de Solución de Controversias y su 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 distintas bases de datos públicas, que la Reclamante es titular de las siguientes marcas de productos y servicios vigentes en el Perú:

MARCA	Nº DE REG.	CLASE	PRODUCTOS	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE REGISTRO
AVNET	35769	07	Motores eléctricos y sus instrumentos, partes y repuestos y todos los demás productos,	18.02.1997	20.05.1997
AVNET	360079	09	Aparatos e instrumentos electrónicos, sus partes y repuestos, condensadores; contactores; calibradores; aparatos de control de calefacción; balanzas; instrumentos de prueba eléctricos y electrónicos; instrumentos de energía; aparatos eléctricos de grabación; equipos electrónicos de prueba; dispositivos	03.12.1996	30.05.1997
AVNET	11069	39	servicios de transporte de información; servicios de almacenaje de información; servicios de embalaje, transporte, almacenaje y distribución de productos; fletamento; reunión de mercaderías en forma de empaquetado; almacenaje, embalaje, distribución, reunión de mercaderías en forma de empaquetado	03.12.1996	12.06.1997



Igualmente, ha sido verificado por el Experto que la Reclamante es titular de los siguientes nombres de dominio: avnet.pe y avnet.com.pe.

De la misma forma, se ha verificado conforme a la información proporcionada por la Red Científica Peruana, que la Reclamada es la titular registral del dominio avnetworking.com.pe

#### 4. ALEGACIONES DE LAS PARTES

##### 4.1 De la Reclamante.

La Reclamante solicita del Experto que éste transfiera el nombre de dominio avnetworking.com.pe a su favor, todo ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

- a) La Reclamante es una empresa constituida y domiciliada en Estados Unidos de América, y es en la actualidad uno de los mayores distribuidores de componentes electrónicos, productos informáticos y tecnología a nivel mundial, que cuenta con centros y oficinas en más de 70 países alrededor del mundo.
- b) La Reclamante afirma que es titular a nivel internacional, y también en el Perú, de una serie de registros marcarios que incluyen el término AVNET en clases 07, 09 y 39 del Nomenclator de Niza.
- c) La Reclamante es titular de los nombres de dominio avnet.pe y avnet.com.pe.
- d) La Reclamada no ostenta derechos o interés legítimos en el nombre de dominio en disputa, toda vez que ésta no es titular de marca o signo distintivo alguno compuesto por la denominación AVNET para distinguir productos del ramo del transporte o el almacenaje de información.
- e) La Reclamada se constituyó societariamente en el Perú bajo la denominación AVNET, S.A.C., renunciando a dicha denominación tras una serie de pactos y acuerdos con la Reclamante que concluyeron con el otorgamiento de escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2014, en cuya virtud la Reclamada modificó su denominación social por la actual, a saber: ADV M2M SEC Sociedad Anónima Cerrada, que nada tiene que ver con el nombre de dominio objeto de litis.
- f) El nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe por la Reclamada como lo advierte el hecho de que ésta ha aceptado el conocimiento de la marca de la Reclamante y se ha avenido al cambio de su denominación social y al cese en el uso de las marcas de la Reclamante.



#### 4.2 Del titular del nombre de dominio

El titular del nombre de dominio en disputa no respondió a la solicitud de resolución de controversias respecto del nombre de dominio avnetworking.com.pe

#### 5. NORMAS DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la presente controversia 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 aplicables.

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. ANALISIS DEL CASO

##### 6.1 Identidad o similitud entre las marcas registradas y el nombre de dominio.



## CIBERTRIBUNAL PERUANO

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en la regulación vigente descrita más arriba, proceda estimar la petición de la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de una marca de productos y servicios registrada en Perú y sobre la que la Reclamante tiene derechos.

Se requiere, por tanto, que la Reclamante ostente una suerte de derechos sobre una marca con efectos en el Perú. Pues bien, en el presente procedimiento, la Reclamante ha adjuntado como prueba detalle de las marcas registradas ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y ha logrado acreditar, en consecuencia, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por la Reclamada del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios en el territorio que incluyen el término AVNET.

Constatada la existencia de dichos derechos a favor de la Reclamante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con la marca sobre la que la Reclamante ostenta tales derechos.

Así, el Experto, al analizar si existe identidad o similitud entre las marcas registradas y detalladas por la Reclamante y el nombre de dominio en disputa concluye que sí existe similitud en grado de confusión entre éstos. Y es que a la marca AVNET, conocida por la Reclamada -tal y como ésta manifiesta en las distintas comunicaciones y actos jurídicos expuestos de manera pormenorizada por la Reclamante en su escrito de demanda-, añade únicamente la Reclamada el término "working", (gerundio del verbo trabajar en idioma inglés), por lo que resulta evidente el riesgo de confusión entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación AVNET, el término "working", que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude a la realización y desempeño de una actividad, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Reclamante.

Por el anterior motivo, la mera adición del término "working" es insuficiente a juicio de este Experto para evitar que los usuarios lo confundan con la marca de la Reclamante. Más bien todo lo contrario, conduciendo a éstos a error en cuanto al origen empresarial de los productos y/o servicios bajo ese nombre de dominio.

Por lo tanto, el Experto concluye que se verifica la primera circunstancia bajo análisis.

### **6.2. El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.**

La segunda de las circunstancias necesarias para que proceda la estimación de las pretensiones de la Reclamante es que la Reclamada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer la normativa la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Reclamante, con los

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.



medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Reclamada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Reclamada, le corresponde a ésta, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Reclamante realiza una serie de alegaciones argumentando que la Reclamada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de ésta última.

Por su parte, la Reclamada no ha acreditado ningún elemento que pudiera hacer pensar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por ejemplo, habiendo utilizado el mismo, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, o habiendo efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. De la misma manera, no ha acreditado la Reclamada que sea conocida corrientemente por el nombre de dominio, ni ha evidenciado haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Reclamada. Y es que difícilmente podría considerarse que la Reclamada ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los derechos de la Reclamante, que la propia Reclamada ha manifestado conocer en distintas comunicaciones entre las partes.

La Reclamada, por su parte, ha desaprovechado la oportunidad de contestar a las alegaciones vertidas por la Reclamante en su escrito de demanda, dejando transcurrir el plazo de contestación sin haber demostrado tener legítimo interés en solicitar y utilizar el nombre de dominio cuestionado.

Como hecho relevante del expediente, resulta de interés indicar que la Reclamada no es titular de marca o signo distintivo alguno compuesto por la denominación AVNET para distinguir servicios de transporte o almacenaje de información y que ésta se constituyó societariamente bajo la denominación AVNET S.A.C. No obstante lo anterior, a requerimiento de la Reclamante, la Reclamada cambió mediante Escritura Pública de fecha 16 de diciembre de 2014 su denominación social por la de ADV M2M SEC Sociedad Anónima Cerrada, y se comprometió por medio de diferentes cartas y correos electrónicos a cesar en el uso de los signos distintivos de la Reclamante, los cuales reiteradamente manifiesta conocer y respetar.

No abunda recordar, como afirma el Experto Enrique Bardales al resolver el Expediente N° 001-2009-CRC, Despegar.com Inc. contra Guiafácil SI, que "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. (...) 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 relevante a efectos de resolver la presente controversia, determinar la extensión de los derechos que le asisten al titular de una marca, la cual se amplía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades del Perú, al ius prohibendi sobre el uso como razón social a cargo de un tercero de un elemento de la propiedad industrial debidamente protegido.

Por lo antes expuesto, el titular del dominio no ha creado convicción en el Experto sobre la existencia de algún interés legítimo al momento de registrar y usar el dominio avnetworking.com.pe, más bien todo lo contrario, verificándose el segundo supuesto bajo análisis.

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

La tercera de las circunstancias que ha de concurrir para que se estimen las pretensiones de la Reclamante es la existencia de mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa.

En este sentido, la Política establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Así, dispone la Política que, 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 Experto 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 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 reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado 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 dicho derecho 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 los derechos 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.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte de la Reclamada de la marca de la Reclamante.

En el presente procedimiento ha quedado indubitadamente constatado que la Reclamada tenía conocimiento de las marcas de la Reclamante, tal y como ella misma ha reconocido. Asimismo, ha quedado constatado el compromiso de la Reclamada de no hacer uso de los signos distintivos de la Reclamante, que igualmente se desvanecen con el uso actual del nombre de dominio [avnetworking.com.pe](http://avnetworking.com.pe).

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Reclamante ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquélla no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos.

En lo que se refiere al actual uso que la Reclamada realiza del sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa, expone la Reclamante que el dominio resuelve a un sitio web donde la Reclamada ofrece sus productos y servicios, competencia de los de la Reclamante, pese a su compromiso de no uso de los signos distintivos en cuestión. A mayor abundamiento, expone la Reclamante que una simple búsqueda del término AVNET, marca registrada de la Reclamante, en los principales motores de búsqueda de Internet ofrece como resultado natural de búsqueda el sitio web de la Reclamada alojado en el nombre de dominio en cuestión. Lo anterior conduce a este Experto a apreciar no sólo el registro de mala fe, sino también su uso en mala fe.

Y es que conforme ha sido establecido y extensamente expuesto en fallos anteriores (Expediente N° 002-2008-CRC, Salfa Perú S.A contra Cristóbal González Cárcamo y Expediente N° 001-2009-CRC, Despegar.com Inc. contra Guiafácil SI) la mala fe debe entenderse como la ausencia del convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo.

Por todo lo anterior, luego de la apreciación de los medios probatorios presentados y de los hechos expuestos en el presente procedimiento, el Experto concluye que el titular de nombre de dominio registró y usó de mala fe el nombre de dominio en cuestión, por lo que se cumple el tercer supuesto bajo análisis.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.





Por los argumentos expuestos,

**SE RESUELVE:**

1. Declarar fundada la solicitud del Reclamante y ordenar se transfiera el nombre de dominio [avnetworking.com.pe](http://avnetworking.com.pe) a éste.
2. Notificar a las partes y a la Red Científica Peruana 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.

**ALEJANDRO TOURIÑO**

**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](mailto:crc@cibertribunalperuano.org).