

DECISIÓN DEL GRE

Siemens Trademark GmbH & Co. KG v. Billing Department
Caso No. DPE2023-0002

1. Las Partes

La Reclamante es Siemens Trademark GmbH & Co. KG, Alemania, representada internamente.

La Titular es Billing Department, Irlanda.

2. El Nombre de Dominio y el Administrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <siemens.com.pe>, registrado con NIC.PE.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de agosto de 2023. El 24 de agosto de 2023 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de agosto de 2023, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de septiembre de 2023. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 24 de septiembre de 2023. La Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 11 de octubre de 2023 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.

4. Antecedentes de hecho

La Reclamante es una filial de Siemens Aktiengesellschaft, que es la sociedad matriz del Grupo Siemens con sede en Berlín y Múnich, Alemania. Es una corporación que proporciona tecnología y conocimientos técnicos a clientes de 190 países, con una trayectoria de más de 175 años. Asimismo, la Reclamante es titular de múltiples marcas registradas en el Perú (Anexo 3: Certificados de registro/renovación de todas las marcas en las que se basa la Solicitud), dentro de las cuales se resalta el registro marcario No. 135050 para SIEMENS, otorgado el 7 de febrero de 2008 para proteger productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

El nombre de dominio en disputa estaba registrado a nombre de la Reclamante hasta el 9 de mayo de 2023, fecha en la que caducó el registro. Posteriormente, la Titular adquirió el nombre de dominio en disputa el 26 de mayo de 2023. El nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado en el registro y disponible para su compra.

5. Alegaciones de las Partes

A. Reclamante

La Reclamante presentó diversos argumentos que pueden sintetizarse de la siguiente forma:

- 1) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas registradas en el Perú, sobre las que la Reclamante tiene derechos:
 - 1.1) La Reclamante es titular de las marcas SIEMENS debidamente inscritas en el Perú.
 - 1.2) La Reclamante cuenta con el acta de transferencia emitida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, lo cual refleja su titularidad sobre las marcas señaladas en el Anexo 3.
 - 1.3) La Reclamante estaba presente con sus actividades en el Perú desde inicios de los años 70 y se fundó oficialmente en 1996 con Siemens S.A.C.
 - 1.4) La Reclamante alega que el dominio en disputa es idéntico a sus marcas registradas en Perú, ello debido a que al nombre de dominio en disputa lo precede el dominio de nivel superior de código de país. Según la Reclamante, el público reconocerá automáticamente la marca SIEMENS y asociará el nombre de dominio en disputa con la Reclamante.
- 2) La Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos ni intereses legítimos:
 - 2.1) La Reclamante destaca que entre ella y la Titular no existe ninguna relación, ya que la Titular no es ni ha sido nunca uno de los representantes, empleados o uno de los licenciarios de la Reclamante.
 - 2.2) La Reclamante informa que la Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, pues se está confundiendo a los agentes económicos (principalmente los consumidores) respecto al origen o relación del nombre de dominio en disputa con la marca registrada.
- 3) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe:
 - 3.1) La Reclamante denota que la Titular era conocedora de la existencia y reputación de la marca SIEMENS. Se respalda en el largo y extenso uso de la marca.

- 3.2) Finalmente, la mala fe de la Titular viene indicada por la falta de información adecuada sobre el mismo en la base de datos de Whols y por falta de contestación al correo enviado por la Reclamante.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante.

6. Debate y conclusiones

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 nombre dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:

- 1) El nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
 - a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que la 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) La Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos respecto de nombre de dominio.
- 3) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Reclamante es titular de las marcas denominativas SIEMENS inscritas en el Perú.

Luego, cabe determinar si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión.

A criterio del GRE, la marca registrada de la Reclamante SIEMENS se reproduce de manera íntegra en el nombre de dominio en disputa. En cuanto al sufijo ".pe", este hace referencia únicamente a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país ("ccTLD" por sus siglas en inglés), que, a fin de cuentas, es tan solo un requisito técnico. Es bien sabido que el dominio de nivel superior no tiene relevancia alguna a los efectos del análisis de identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada (véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), sección 1.11.1). Por tanto, el GRE ratifica la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Reclamante.

En suma, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo requisito establecido en el artículo I.a.2. de la Política refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

El GRE considera que corresponde a la Reclamante demostrar al menos *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, en cuyo caso la Titular del nombre de dominio en disputa deberá demostrar en el procedimiento que tenía un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o interés legítimo al momento de solicitar el nombre de dominio. Sin embargo, ocurrida una controversia, y establecido por la reclamante un caso *prima facie* de ausencia de derechos o intereses legítimos de la titular en el nombre de dominio en disputa, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o legítimo interés es la titular.

En el presente caso, la Titular no ha presentado escrito de contestación, por lo cual, solamente se evaluará lo expuesto por la Reclamante.

La Reclamante argumenta que la Titular no tiene intereses legítimos puesto que el nombre de dominio en disputa es confundible en el mercado con su marca por el riesgo de afiliación implícita entre la Titular y el Grupo Siemens. Según la Reclamante, dicha situación afecta directamente a los agentes económicos porque se desembocan dificultades para reconocer el origen del servicio o vincular indebidamente a la Reclamante con la Titular.

Es así que, de las alegaciones de la Reclamante y las pruebas aportadas, se desprende que la Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca SIEMENS y, por consiguiente, aplicarla en cualquier nombre de dominio. Queda acreditado que en ningún momento ha recibido autorización por parte de la Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa.

Por último, al no haber presentado escrito de contestación, la Titular no ha demostrado ninguna de las circunstancias concretas establecidas en el artículo I (i) de la Política. En otras palabras, la Titular no ha presentado nada que acredite la existencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Por tanto, el GRE considera en el balance de las probabilidades que es poco creíble que la Titular no conociera la marca SIEMENS de la Reclamante, sobre todo, si se toma en consideración que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SIEMENS de la Reclamante.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de un derecho o interés legítimo de la Titular respecto al nombre de dominio en disputa.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Según el texto del acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:

- a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, o
- b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.

a) Mala fe en el registro del nombre de dominio

La Política de manera enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:

“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.”

Ahora bien, el acápite de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos que darían lugar a la mala fe. La *ratio legis* de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.

Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas, pero siempre con la misma intención de perjuicio. En el presente caso, queda demostrado que el nombre de dominio en disputa se utiliza de manera intencional para obtener un beneficio económico gracias a la reputación mundial de la marca de la Reclamante. Adicionalmente, se ha demostrado que la Reclamante es titular y utiliza diversos nombres de dominio consistentes en el signo SIEMENS, tales como <siemens.com>, <siemens.eu> y <siemens.de>. Todo lo anterior genera la convicción de que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la intención de confundir maliciosamente a los agentes económicos del mercado.

A juicio del GRE, existen algunos puntos relevantes que deben ser tomados en consideración:

- 1) Es poco creíble que la Titular haya decidido deliberadamente registrar un nombre de dominio con la marca SIEMENS inmediatamente después de que el nombre de dominio en disputa, que era propiedad de la Reclamante, caducara.
- 2) El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de mayo de 2023, poco tiempo después de que la Reclamante SIEMENS perdiera la titularidad sobre ese nombre de dominio, específicamente el 9 de mayo de 2023, lo cual denota una situación de aprovechamiento para comprar el nombre de dominio en disputa y utilizarlo, posteriormente, con ánimo de lucro.

b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

El GRE considera que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa con el objetivo de apropiarse de una reputación ajena. El hecho de que la Titular haya optado por usar un nombre dominio que presenta una marca registrada y, además respaldada por una reputación comercial internacional, induce a creer que la Titular tuvo conocimiento de los hechos en todo momento y que su principal intención fue explotar la mayor cantidad de tiempo la marca SIEMENS sin debida autorización, ello finalmente ocasionó un perjuicio tanto a la Reclamante como a los consumidores.

De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro, así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio <siemens.com.pe> sea transferido a la Reclamante.

/Enrique Bardales Mendoza/

Enrique Bardales Mendoza

Único miembro del GRE

25 de octubre de 2023