

DECISIÓN DEL GRE

Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e Industrial c. Guillermo Huarcaya Gargate, Grupo Techint Sac
Caso No. DPE2023-0004

1. Las Partes

La Reclamante es Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Argentina, representada por G. Breuer, Argentina.

El Titular es Guillermo Huarcaya Gargate, Grupo Techint Sac, Perú.

2. El Nombre de Dominio y el Administrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <grupotechint.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 diciembre de 2023. El 26 de diciembre de 2023 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una demanda de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de diciembre de 2023, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante (Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com) y datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud inicial (Registration Private). El Centro envió una comunicación electrónica al Reclamante el 27 de diciembre de 2023 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto desvelados por NIC.PE, e invitando al Reclamante a realizar una enmienda a la Solicitud. El Reclamante presentó una Solicitud enmendada el 4 de enero de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada 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 5 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 22 de febrero de 2024. En fecha 12 de febrero de 2024, el Centro recibió información de Domains By Proxy, LLC,

DomainsByProxy.com, en la que se compartieron los datos del registrante (Guillermo Huarcaya Gargate, Grupo Techint Sac) del nombre de dominio en disputa. En atención a lo anterior, el Centro renotificó la Solicitud, fijando el plazo para presentar el Escrito de Contestación al 3 de marzo de 2024. El Titular envió al Centro una comunicación informal el 14 de febrero de 2024, y presentó su Escrito de Contestación el 21 de febrero de 2024.

El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos ("GRE") el 5 de marzo de 2024 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 empresa ítalo-argentina que brinda un amplio rango de servicios vinculados a la ingeniería, la construcción y la producción de materiales de construcción metálicos.

La Reclamante es titular de múltiples marcas, incluidas las siguientes:

- TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (mixta) registrada en Perú el 5 de octubre de 2010, con Certificado N° S00063717 para identificar servicios en la clase internacional 37.
- TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (mixta) registrada en Perú el 5 de octubre de 2010, con Certificado N° S00063718 para identificar servicios en la clase internacional 39.

El nombre de dominio fue registrado el 26 de mayo de 2023. A la fecha de presentación del reclamo, el nombre de dominio en disputa presentaba la marca de la Reclamante, fotografías vinculadas a los servicios de la Reclamante y, en general, una oferta de servicios relacionada a la de la Reclamante. Por último, al momento de la emisión de la presente resolución, se puede acceder al nombre de dominio, sin embargo, ahora resuelve a un sitio aparcado de "GoDaddy".

5. Alegaciones de las Partes

A. Reclamante

La Reclamante alega que ha cumplido cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Reclamante alega que el Titular ha imitado enteramente el sitio que la Reclamante posee bajo el nombre de dominio <techint.com>, haciéndose pasar por un sitio oficial de la Reclamante. En efecto, la Reclamante alega que las imágenes y textos que utiliza en el sitio bajo el nombre de dominio en disputa han sido tomados del sitio "www.techint.com". Anexo 9 de la Solicitud.

B. Titular

El Titular propuso inicialmente un acuerdo de compraventa del nombre de dominio por el monto de USD 2.000 que fue rechazado por la Reclamante.

Posteriormente, el Titular alega su titularidad sobre el dominio de dominio en disputa. En particular, el Titular alega su legítimo interés principalmente en base a documentación registral que acredita la constitución en abril de 2023 de una persona jurídica denominada GRUPO TECHINT S.A.C. bajo las leyes peruanas.

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 sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
 - a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
 - b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
 - c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
 - d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
 - e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
- 2) El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto de nombre de dominio.
- 3) El nombre de dominio 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 la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN inscritas en el Perú para identificar los servicios de las clases internacionales 37 y 39. Por consiguiente, es necesario 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, un elemento dominante de la marca registrada de la Reclamante TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN se reproduce 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”), que, a fin de cuentas, es 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 último, a criterio del GRE, la adición del término “grupo” no previene el riesgo de confusión entre la marca registrada de la Reclamante y el nombre de dominio. Cuando la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos o sin significado) no evitaría considerar que existe similitud hasta el punto de causar confusión bajo el primer elemento (véase la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, en mérito a los puntos anteriormente expuesto, el GRE ratifica la similitud hasta el punto de causar confusión 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 1.a.2. de la Política refiere a que el 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 del Titular en el nombre de dominio en disputa, en cuyo caso el 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 del Titular en el nombre de dominio en disputa, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o legítimo interés es el Titular.

En el presente caso, el Titular alega su legítimo interés principalmente en base a documentación registral que acredita la constitución de una persona jurídica denominada GRUPO TECHINT S.A.C. bajo las leyes peruanas.

Por otro lado, la Reclamante argumenta que el Titular no tiene intereses legítimos puesto que el nombre de dominio en disputa es confundible en el mercado con su marca registrada por la inminente similitud. Según la Reclamante, dicha situación afecta directamente a los agentes económicos porque se desembocan dificultades para reconocer el origen del servicio o vincular indebidamente al Titular con la Reclamante.

Es así que, de las alegaciones de la Reclamante y las pruebas aportadas, así como, la documentación dispuesta por el Titular, se desprende que esta última no tiene ningún derecho de propiedad industrial, licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 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 tanto, el GRE considera en el balance de las probabilidades que es poco creíble que el Titular no conociera la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN de la Reclamante, sobre todo, si se toma en consideración que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión a la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN de la Reclamante, y que el sitio asociado al nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio que imitaba a la Reclamante, reproduciendo su marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, y ofreciendo los mismos servicios.

En relación con la constitución por el Titular de una persona jurídica denominada GRUPO TECHINT S.A.C. bajo las leyes peruanas, del conjunto de circunstancias del caso el GRE considera que dicha persona jurídica se obtuvo principalmente para eludir la aplicación de la Política y/o impedir de otro modo el ejercicio por parte de la Reclamante de sus derechos. Por lo tanto, el GRE considera que esta persona jurídica no le otorga al Titular derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa para efectos de la Política.

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 del 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, o
- b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

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 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 TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, tales como <techint.com>. Todo lo anterior genera la convicción 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 el Titular haya decidido deliberadamente registrar un nombre de dominio con la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, toda vez que, empleó la marca registrada a favor de la Reclamante, así como, fotografías de su página web oficial.
- 2) El Titular ofrecía los mismos servicios de la Reclamante mediante el nombre de dominio en disputa incrementando el riesgo de confusión y dando mayores indicios de su conocimiento sobre la actividad económica de la Reclamante.

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 que el 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 el Titular tuvo conocimiento de los hechos en todo momento y que su principal intención fue explotar la mayor cantidad de tiempo la marca TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 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 del Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo 1.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 <grupotechint.com.pe> sea transferido a la Reclamante.

/Enrique Bardales Mendoza/
Enrique Bardales Mendoza
Único miembro del GRE
22 de marzo de 2024