

DECISIÓN DEL GRE

HostGator.com LLC c. Liliana Vallejos

Caso No. DPE2022-0001

1. Las Partes

La Reclamante es HostGator.com LLC, Estados Unidos de América, representada por Clarke, Modet & Co., Perú.

La Titular es Liliana Vallejos, Perú.

2. El Nombre de Dominio y el Administrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <hostgator.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 14 de abril de 2022. El 19 de abril de 2022 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una demanda de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 19 de abril de 2022, 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 del 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 26 de abril de 2022. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 16 de mayo de 2022. El Escrito de Contestación fue presentado ante el Centro el 2 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Cristian, L. Calderón Rodríguez como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 5 de mayo de 2022 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, HostGator.com LLC., es una empresa que provee alojamiento web (hosting) con sede en los Estados Unidos de América y activa desde 2002, es titular del nombre de dominio <hostgator.com>, así como <Hostgator.com.br>, <hostgator.com.mx>, <hostgator.com.co> y <hostgator.com.cl>.

Asimismo, cuenta con registro de marca nacional HOSTGATOR en Perú con número de registro 112774, registrada el 15 de enero de 2019, vigente hasta el 15 de enero de 2029, correspondiente a la clase 42 de la clasificación internacional de marcas, para identificar servicios de búsqueda de nombres de dominio, alojamiento (hosting) de sitios web, entre otras actividades. De igual forma tiene la misma marca registrada en Perú el 30 de enero de 2019 en las clases 35, 38 y 45 de la clasificación internacional de marcas, hasta el 30 de enero del 2029 (número de registro 26683).

- La Titular del nombre de dominio es Liliana Vallejos, ciudadana peruana que registró el nombre de dominio en disputa el 23 de agosto de 2020, hecho que fue confirmado por la Red Científica Peruana/NIC.PE. La Titular alega brindar servicios de hosting, servidores y dominios a pequeños empresarios en el Perú. Según las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web que ofrecía servicios de alojamiento (hosting) de sitios web, y para la contratación de estos servicios, se redirigía a otro nombre de dominio <mipaneldecontrol.site>.

5. Alegaciones de las Partes

Reclamante

Los argumentos de la Reclamante se pueden resumir de la siguiente manera:

1. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

1.1 Marcas registradas en el Perú, sobre la que la Reclamante tiene derechos:

- Hostgator.com LLC es el titular en Perú de la marca nacional HOSTGATOR número de registro 112774 vigente hasta el 15 enero de 2029.

- La comparación deberá realizarse solo entre el nombre de dominio en disputa y la marca HOSTGATOR(marca registrada en Perú). La doctrina señala que cuando el nombre controvertido incorpora en su integridad la marca de la reclamante, el nombre de dominio en disputa se considera idéntico o confusamente similar a los efectos de la Política. En este caso la identidad es evidente.

- El sufijo “.pe” tiene un aspecto funcional dentro del sistema de nombres de dominio, mas no distintivo, por lo que debe considerarse irrelevante para la comparación.

2. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:

- La Titular no es conocida con el nombre de dominio en disputa y que tampoco ostenta autorización para usar la marca o derecho alguno sobre la misma.

- La marca HOSTGATOR es notoriamente conocida en el mercado de alojamiento de sitios web.

- La Titular redirecciona sus servicios prestados a otro sitio web, entendiéndose que el nombre de dominio en disputa lo utiliza para confundir al consumidor que necesita servicios de alojamiento.

3 El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe:

- Es un acto de mala fe contemplado en la Política el hecho de registrar un nombre de dominio con una

marca que no le pertenece y sobre la cual no tiene derecho, para prestar los servicios relacionados, y no solo ello, sino que la mala fe se confirma con el hecho de que al consumidor que ingresa al dominio en disputa se le redirecciona a otro sitio web para prestarle servicios relacionados.

B. Titular

Los argumentos de la Titular se pueden resumir de la siguiente manera:

La Titular manifiesta desconocer la existencia de la marca registrada HOSTGATOR, a nivel nacional e internacional. A raíz del presente proceso ha tomado acciones para evitar alguna confusión entre los consumidores como eliminar el nombre de dominio en disputa de los motores de búsqueda, enlaces que vinculen al nombre de dominio en disputa y eliminar la página web del nombre de dominio en disputa.

La Titular ofrece enviar comunicaciones electrónicas a sus clientes que usaron el nombre de dominio en disputa para aclararles que no tienen relación alguna con la Reclamante.

La Titular no acepta transferir el nombre de dominio en disputa a 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 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 denominativa HOSTGATOR registrada en Perú, vigente hasta el 15 de enero de 2029

Si bien La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante ha adquirido derechos en el Perú sobre su marca de servicios, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en el Perú con anterioridad o posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante (Ver *Reckitt Benckiser Plc c. Eunsook Wi*, Caso OMPI No. [D2009-0239](#)) (Ver también de manera similar la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”)), sección 1.1.2), no obstante, el GRE considera que la adquisición de derechos argumentada

por la Reclamante otorga fecha respecto al periodo de tiempo durante el cual se fue haciendo de renombre y reconocimiento en los consumidores (lo cual será relevante en su caso a los efectos del segundo y tercer elementos).

Ahora bien, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.

El GRE considera que la marca registrada de la Reclamante Hostgator se reproduce de manera íntegra en el nombre de dominio en disputa.

El sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (ccTLD) constituye un requisito técnico, por lo que el GRE constata que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Reclamante. En efecto, 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 elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11).

Por las consideraciones antes expuestas, 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 de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se 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 solicitado.

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 este orden de ideas, la Titular ha contestado la Solicitud, por lo que procederemos a analizar los argumentos vertidos por ambos.

La Reclamante alega que la Titular no tiene intereses legítimos puesto que el nombre de dominio en disputa genera confusión en el mercado porque la Titular presta servicios relacionados con los de la Reclamante, mientras que la Titular manifiesta que no tiene conocimientos del uso de la marca de la Reclamante en el mercado peruano, y por lo tanto reconociendo que no tiene autorización alguna ha tomado acciones para evitar confundir a los consumidores, pero se niega a la transferencia del nombre de dominio en disputa. La inscripción de una marca genera un legítimo derecho al titular para explotarla en cualquier actividad, siendo una de ellas, registrar el nombre de dominio de manera idéntica a su marca.

Respecto al derecho o interés legítimo que debe tener la Titular, la Política establece en el artículo I (i) una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, a saber:

“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:

- i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”

Las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que la Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca HOSTGATOR o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa.

De otro lado, en el proceso la Titular no ha demostrado que sea conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, la Reclamante no ha demostrado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro. Que las acciones realizadas por la Titular expresadas en su escrito de contestación puedan tener una finalidad de evitar la confusión en el mercado generado por el uso de una marca de propiedad de la Reclamante a través del uso del nombre de dominio en disputa no implican que en el momento de la presentación de la Solicitud la Titular hubiera hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Nada en el expediente permite concluir que la Titular haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, por el contrario, la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa incluía la promoción de “Planes de Hosting” de la Titular junto con los respectivos precios, y para contratar los servicios el nombre de dominio en disputa redirigía a <mipaneldecontrol.site>.

El GRE considera en el balance de las probabilidades que es poco creíble que la Titular no conociera la marca HOSTGATOR de la Reclamante (la cual además se encontraba registrada en Perú con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa). El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca HOSTGATOR de la Reclamante, y la Titular presta servicios relacionados con los de la Reclamante.

Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de un derecho o interés legítimo de la Titular en el nombre de dominio en disputa, y dicho caso no ha sido rebatido por la Titular.

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 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.

Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de *probatio diabolica*, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito a la vista de las circunstancias del caso.

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 del juzgador. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana 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 este caso, queda demostrado que el nombre de dominio en disputa se utiliza de manera intencional para atraer clientes a otro sitio en línea, lo cual genera la posibilidad de una confusión en el usuario. También se demuestra que la Titular no es conocida de manera común y regular por el nombre de dominio en disputa. Todo lo anterior genera la convicción que el nombre de dominio en disputa no se utiliza para atraer clientes de manera engañosa.

Ahora bien, la Titular tampoco demuestra algún interés legítimo sobre el registro del nombre de dominio en disputa. En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que la Titular eligiera literalmente la denominación “hostgator”, que carece de un significado propio en el español y que constituye más bien un

¹ Manuel Ossorio. Trigesima Edición Edit. Heliasta. Isbn: 9789508850553

término acuñado por los creadores de la marca a nivel internacional y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo del signo distintivo que conforma la marca registrada. Más difícil es entender que la Titular haya actuado de buena fe, cuando presta servicios de alojamiento web similares a los de la Reclamante.

b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Fluye de los actuados y ha sido comprobado por este GRE que la Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer legítimamente sus productos o servicios. Por el contrario, desde su registro, la Titular redirecciona a otro sitio web para ofrecer sus propios servicios.

De otro lado, el GRE ha podido comprobar que, en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, la Reclamante ya tenía actividad comercial en Internet. Por tanto, para el GRE existe la convicción que el actual uso del nombre de dominio en disputa perturba la actividad comercial de la Reclamante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código de país “.pe”.

En tal sentido, aplicando *mutatis mutandi* el último inciso del acápite de probanza de mala fe, podemos afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de apropiarse de una reputación ajena, generando confusión en los consumidores para atraerlos al sitio Web de la Titular; también, en aplicación *mutatis mutandi* del segundo acápite podemos afirmar que mantener el nombre de dominio en disputa impide que la Reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, generándole pérdidas económicas.

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 <hostgator.pe> sea transferido a la Reclamante.



Cristian Leonardo Calderón Rodríguez

Único miembro del GRE

En Lima, 22 de mayo de 2022