

## **DECISIÓN DEL GRE**

Hostinger, UAB v. Liliana Vallejos  
Caso No. DPE2023-0001

### **1. Las Partes**

La Reclamante es Hostinger, UAB, Lituania, representada por Red Points Solutions, S.L., España.

La Titular es Liliana Vallejos, Perú.

### **2. El Nombre de Dominio y el Administrador**

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <hostinger.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 20 de junio de 2023. El 22 de junio 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 22 de junio 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 23 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 13 de julio 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 14 de julio de 2023.

El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 21 de julio 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 empresa dedicada al servicio de alojamiento web (hosting) constituida en Lituania desde el año 2004. Desde su creación, la Reclamante ha registrado diversos nombres de dominio alrededor del mundo con la denominación "hostinger" conforme se ha podido apreciar en el documento denominado Anexo 5: Lista de dominios de los que el Reclamante es titular.

Asimismo, la Reclamante es titular de múltiples marcas a nivel mundial (Anexo 6: Marcas registradas por el Reclamante a nivel mundial). Entre ellas se ha podido observar la marca HOSTINGER con registro vigente en el Perú hasta el 22 de mayo de 2023. La marca puede ser identificada mediante N° de Certificado S00147530 y se encuentra inscrita en la Clase 42 de la Clasificación Internacional para identificar "servicios de alojamiento de sitios web, servicios de registro de dominios web a través de una persona y/o empresa acreditada por la ICANN".

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 23 de agosto de 2020. El nombre de dominio en disputa dirige a los usuarios a una web activa que ofrece los mismos servicios que la Reclamante.

#### **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 la que el reclamante tiene derechos:
  - 1.1) La Reclamante es titular de la marca HOSTINGER debidamente inscrita en el Perú. Su N° de Certificado es S00147530, identifica los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional y se encuentra vigente hasta el 22 de mayo de 2033.
  - 1.2) La Reclamante es titular de diversos nombres de dominio a nivel mundial que incluyen la marca HOSTINGER.
  - 1.3) La Reclamante ha trabajado en el posicionamiento de la marca HOSTINGER logrando que sea perfectamente reconocible a nivel internacional. La marca se registró por primera vez en Lituania en 2011, y después en múltiples países a nivel global.
  - 1.4) La Reclamante, alega que existe una manifiesta confusión el nombre de dominio en disputa y su marca registrada en el Perú HOSTINGER. Según la Reclamante, los usuarios creerán que nombre de dominio en disputa es de titularidad del Reclamante o se encuentra vinculado a este.
  - 1.5) Por último, la Reclamante recalca que el sufijo ".pe" es estrictamente funcional. Por consiguiente, es irrelevante su observación al momento de efectuarse el análisis comparativo entre el nombre de dominio de disputa y la marca registrada.
- 2) La Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos ni intereses legítimos:
  - 2.1) La Reclamante destaca que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa y tampoco se encuentra debidamente autorizada para usar la marca debidamente registrada HOSTINGER.

- 2.2) La Reclamante informa que la Titular no está efectuando un uso legítimo, no comercial, de buena fe o justo del nombre de dominio en disputa, pues se está confundiendo a los agentes económico (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) El nombre de dominio <hostinger.com> fue registrado el 23 de noviembre de 2002.
  - 3.2) La Reclamante denota que la Titular era conocedora de la existencia y reputación de la marca HOSTINGER. Se respalda en la notoriedad de la marca y las diversas comunicaciones cursadas (la carta de cese y desistimiento).
  - 3.3) En adición, existe una evidente finalidad comercial y lucrativa con el registro y uso del nombre comercial por parte de la Titular.
  - 3.4) Finalmente, la Reclamante expresa que la Titular es reincidente en comportarse de mala fe porque anteriormente ya ha inscrito nombres de dominio que presentan marcas debidamente registradas y que también se encuentran vinculadas al rubro del servicio de alojamiento web.

## **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 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 HOSTINGER inscrita en el Perú y vigente hasta el 22 de mayo de 2033.

Si bien la Titular ha inscrito el nombre de dominio en disputa antes de que la Reclamante adquiriese los derechos en el Perú sobre la marca de servicios HOSTINGER, ello bajo ninguna circunstancia, resulta determinante para el análisis de similitud confusa. En otras palabras, no se requiere de una validación de un registro anterior o posterior al registro del nombre de dominio para establecer la identidad o semejanza entre la marca registrada de la Reclamante y el intangible de la Titular.

Sin embargo, el GRE sí 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).

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, 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 HOSTINGER 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), que, a fin de cuentas, 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 identidad 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 la prestación de servicios idénticos (alojamiento web) y la manifiesta semejanza denominativa. 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 y Titular. Asimismo, la Reclamante recalca que 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. Asimismo, el registro concede el derecho a la Reclamante de impedir que terceros ajenos utilicen sus propiedad intelectual sin encontrarse debidamente autorizados.

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 HOSTINGER 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 HOSTINGER de la Reclamante, sobre todo, si se toma en consideración que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca HOSTINGER de la Reclamante, y ambas partes prestan servicios relacionados: alojamiento web.

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, 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 atraer clientes a un sitio que emplea la marca registrada de la Reclamante y, que además, ofrece el mismo servicio: alojamiento web. Adicionalmente, se ha demostrado 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 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) No es la primera vez que la Titular se encuentra en un conflicto por el uso de una marca registrada en un nombre de dominio de su propiedad.
- 2) Es poco creíble que la Titular haya decidido deliberadamente registrar un nombre de dominio con la marca HOSTINGER porque finalmente carece de un significado propio en el español, siendo más bien un juego de palabras del idioma inglés.
- 3) La Titular ofrece los mismos servicios que la Reclamante: alojamiento web.
- 4) El nombre de dominio <hostinger.com> fue registrado el 23 de noviembre de 2002 y la marca de la Reclamante HOSTINGER es reconocida y fue registrada en múltiples jurisdicciones con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

#### **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 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 HOSTINGER 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 <hostinger.com.pe> sea transferido a la Reclamante.

*/Enrique Bardales Mendoza/*

**Enrique Bardales Mendoza**

Único miembro del GRE

Lima, 7 de agosto de 2023